

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における特許の審査基準・審査マニュアル  
に関する調査研究報告書

平成 26 年 3 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN



## はじめに

我が国の特許審査で利用されている審査基準は、様々な事案に対応できるように、仮想事例も交えた詳細な解説を行っており、審査に必要な一般的指針部分と、個別事例に対応させるための事例部分とから構成されている。このため、現行の審査基準は、分量も多く、審査のポイントを容易に把握しにくい面も存在する。

知的財産推進計画 2013 において、「審査基準のポイントの明確化」や「世界への審査基準の発信」を掲げているところ、現行の審査基準から審査のポイントとして抽出すべき事項を精査するとともに、審査のポイントから踏み込んで、さらに詳細な解説が必要になる事項とを峻別することが必要である。そして、特許審査官を含めた国内外のユーザーが、特許審査に必要とされる情報に容易にアクセスすることができるような審査基準の枠組み等を検討することは、特許審査の質の向上や、均質な審査結果を導くために必要なことである。

海外に目を向けると、判例紹介を主とする審査基準を採用している国もあるなど、各国で審査の指針を示す資料の態様が相違している可能性が高く、我が国の審査基準に規定されている内容に相当する情報が如何なる資料に規定されているのか、それらの資料がどのように機能しているのか等、制度ユーザーからみて、不透明な部分も存在すると考えられる。

各国において、様々な態様で作成されていることが想定される審査基準関連資料について、各資料の位置づけや枠組み、規定されている項目を確認して比較することは、我が国の特許審査の在り方や将来的な国際協力・国際調和を検討する上で重要である。また、比較結果は、グローバルな特許権の取得を目指す企業に対しても、有用な情報になると考えられる。

これまでに我が国は、米国や欧州との三極や、中国や韓国との三極などのフォーラムで審査基準の比較研究を行ってきたが、欧州各国、中国以外の BRICs 諸国などの主要国の審査基準・審査マニュアルについては、十分な調査が行われていないのが実情である。そこで、本調査研究では、欧州の中でも特に重要な立場にあるイギリスとドイツをはじめ、BRICs 諸国のブラジルとロシアとインド、日本やその近隣諸国との経済的な結びつきが強いカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの主要国の審査基準関連資料の枠組みや内容、運用状況を調査し、報告書を取りまとめた。

本報告書が、今後の我が国における特許審査に対する審査基準及び審査マニュアルの在り方を検討するための基礎資料になるとともに、制度ユーザーに対する有用な情報となれば本望である。

最後に、本調査研究を遂行するにあたり、ご協力いただいた皆様方に対し、この場を借りて深く感謝する次第である。

平成 26 年 3 月  
一般社団法人 日本国際知的財産保護協会  
(AIPPI・JAPAN)

## 本調査研究協力者一覧

本調査研究の実施に当たり、アンケート及びヒアリング調査にご協力をいただいた調査対象国の知的財産権担当官庁及び法律事務所の方々は、下記の通り。

### (1) イギリス

(知的財産権担当官庁)

Intellectual Property Office

Chris Smith 氏

Business Events Manager, Innovation Directorate

(法律事務所)

HOFFMANN・EITLÉ, London Office

David Sproston 氏

British and European Patent Attorney

European Trademark Attorney

### (2) ドイツ

(知的財産権担当官庁)

German Patent and Trade Mark Office (DPMA)

(法律事務所)

HOFFMANN・EITLÉ, Munich Office

Markus G. Müller 氏

German and European Patent Attorney

### (3) ブラジル

(法律事務所)

Licks Advogados

Maria Alice Calliari 氏

Head of Patent Prosecution

(4) ロシア

(知的財産権担当官庁)

Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT)

(法律事務所)

Gorodissky & Partners

Nikolay Bogdanov 氏

Counsel

Yury Kuznetsov 氏

Chief of Electronics and Physics Department, Partner

Russian Patent Attorney, Eurasian Patent Attorney

(5) インド

(知的財産権担当官庁)

Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks

(インド特許庁)

(法律事務所)

KAN AND KRISHME

Sharad Vadehra 氏

Partner, Patent and Trademark Attorney

(6) カナダ

(知的財産権担当官庁)

Canadian Intellectual Property Office

(7) オーストラリア

(知的財産権担当官庁)

IP Australia

Leigh Tristram 氏

Editor – Manual of Practice and Procedure

Supervising Examiner, OH&L

Patents and Plant Breeders Rights Group

(法律事務所)

FB Rice

Chris Owens 氏

Partner

(8) ニュージーランド

(知的財産権担当官庁)

Intellectual Property Office of New Zealand

Mark Pritchard 氏

Senior Advisor Patent Practice

(法律事務所)

In-Legal

Julie Balance 氏

Principal/Director

(※上記以外にも、本調査研究にご協力いただいた方で、ご本人の希望により掲載していない方もいる。)

## 事 務 局

川上 溢喜 一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 所長  
関 和郎 一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所  
主席主任研究員  
特許業務法人第一国際特許事務所 弁理士  
山田 邦博 一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所  
主任研究員

(アドバイザー)

浅見 節子 東京理科大学専門職大学院 教授

## 目 次

はじめに	i
本調査研究協力者一覧	ii
事務局	iv
目 次	v
調査研究の概要	vi
<b>第 I 部 調査対象国の審査基準関連資料の比較</b>	
1. 調査対象国審査基準関連資料の概要及び運用について	1
1. 1 調査対象国において作成されている審査基準関連資料の種類	1
1. 2 審査基準関連資料の策定・改訂の理由	6
1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度	8
1. 4 審査基準関連資料を策定・改訂する際の、一般からの意見募集(パブリックコメント)の実施の有無	9
1. 5 特定技術分野に関する審査基準関連資料の作成状況	10
1. 6 審査基準関連資料に事例及び判例が含まれているか否か	11
2. 調査対象国の審査基準関連資料の内容について	17
2. 1 審査基準関連資料の内容の分析	17
2. 2 審査基準関連資料における記載量の分析	31
<b>第 II 部 調査対象国の審査基準関連資料の詳細</b>	
1. イギリス	47
2. ドイツ	87
3. ブラジル	109
4. ロシア	143
5. インド	175
6. カナダ	201
7. オーストラリア	235
8. ニュージーランド	295

# 調査研究の概要

## 1. 調査研究の目的

本調査研究では、様々な態様で作成されていることが想定される特許審査基準・ガイドライン・マニュアル又はその他の関連資料（以下、「審査基準関連資料」という）について、各資料の位置づけや枠組み、規定されている項目を確認して比較検討することにより、我が国における特許審査に対する審査基準関連資料の在り方を検討するための基礎資料を作成することを目的とする。

## 2. 調査対象国

本調査研究では、下記の8か国を対象とした。

イギリス、ドイツ、ブラジル、ロシア、インド、カナダ、オーストラリア、  
ニュージーランド

## 3. 調査項目

### ① 審査基準関連資料

各国の特許審査基準の内容（新規性や進歩性、記載要件等に関する規定等）、審査の指針に関連する資料の位置づけや枠組み（特定の技術分野（ソフトウェアや生物関連等）等）に対する審査基準又は審査マニュアルの有無、審査基準とは別に作成された判例・事例集の有無等）

本調査研究における審査基準関連資料とは、特許審査（新規性や進歩性、記載要件等に関する規定等）の指針に関連する内容を含む、審査基準、審査ガイドライン、及び実務マニュアルを中心に、その他の実務・手続に関するマニュアルなどを含めている。なお、法律・規則において、特許審査（新規性や進歩性、記載要件等に関する規定等）の指針に関連する内容を含む場合は、上記資料として調査対象に加えている。

### ② 運用等

審査基準・審査マニュアルの機能（審査の指針として絶対的な規範力を有するか、参考情報程度に参照されるものか）、基準制定・改訂のプロセス



## 4. 調査の方法

下記の方法による調査を実施した。

### ① 国内外文献調査

書籍、論文、及びインターネット情報等を利用して、各国の審査基準関連資料を入手し、公表の可否について確認を行うとともに3.で挙げた項目に関する情報を収集し、整理・分析した。

### ② 海外アンケート調査

より詳細で有益な情報が得られるよう、各国の公用語（各国で一般に使用されている言語）で作成したアンケートを、郵送等にて各国の知的財産権担当官庁及び法律事務所等へ送付し、回収したアンケートから得られた結果を元に、各国の制度・運用について整理・分析した。

### ③ 海外ヒアリング調査

調査対象国のうち、ドイツ、ブラジル、ロシア及びインドの知的財産担当官庁又は法律事務所等に対して、文献調査・アンケートによる調査結果では判然としない事項等についてヒアリング調査を行った。



# 第 I 部 調査対象国の審査基準関連資料の比較

本項は、調査対象国の知的財産担当官庁が作成している、特許審査（新規性や進歩性、記載要件等に関する規定等）の指針に関連する内容を含む、審査基準、審査ガイドライン、及び実務マニュアルを中心に、その他の実務・手続に関するマニュアルなど（以下、「審査基準関連資料」という）、対象国の知的財産担当官庁における特許出願審査の実務に関連する資料について調査し比較を行った結果をまとめたものである。

なお、各調査対象国の審査基準関連資料の詳細については、「第 II 部 調査対象国の審査基準関連資料の詳細」を参照いただきたい。

## 1. 調査対象国審査基準関連資料の概要及び運用について

ここでは、調査対象国で作成されている審査基準関連資料について、下記の点について比較を行った。

- 作成されている審査基準関連資料の種類及び法的拘束力の有無<sup>1</sup>
- 審査基準関連資料の作成・改訂の理由
- 審査基準関連資料の改訂の頻度
- 審査基準関連資料を作成・改訂する際の、一般からの意見募集（パブリックコメント）の実施の有無
- 特定技術分野に関する審査基準関連資料
- 審査基準関連資料に事例及び判例が含まれているか否か

### 1. 1 調査対象国において作成されている審査基準関連資料の種類

調査対象国において作成されている審査基準関連資料は、次の通り。併せて、当該審査基準関連資料の公開・非公開の状況についてもまとめている。なお、上記資料が知的財産権担当官庁のウェブサイトで公開されている場合は、「公開：ウェブサイト」と記載している。

#### (1) イギリス

- ① 特許実務マニュアル（公開：ウェブサイト）
- ② 知的財産庁における生物学発明に関する特許出願のための審査ガイ

---

<sup>1</sup> 知的財産官庁が採用している審査基準関連資料が、裁判所に対して法的拘束力を有するかどうかについて比較している。

ドライン（公開：ウェブサイト）

- ③ 知的財産庁における医薬発明に関する特許出願のための審査ガイドライン（公開：ウェブサイト）
- ④ 知的財産庁における化学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン（公開：ウェブサイト）

（その他の特許実務に関する資料）

- ⑤ 方式審査マニュアル（公開：ウェブサイト）
- ⑥ 聴聞マニュアル（公開：ウェブサイト）
- ⑦ 行政手続マニュアル（公開：ウェブサイト）
- ⑧ 意見マニュアル（公開：ウェブサイト）

（出願人及び代理人向けの資料）

- ⑨ 特許出願人及び代理人のための実務行動規範（公開：ウェブサイト）
- ⑩ 長官への説明要件についてのガイド（公開：ウェブサイト）
- ⑪ 特許ファクトシート：サーチレポート（公開：ウェブサイト）
- ⑫ 実務通知（公開：ウェブサイト）

イギリスで作成されている審査基準関連資料は、審査官向けの資料だけではなく、出願人及び代理人向けと考えられる資料も数多く作成されており（調査対象国中最大）、そのすべてがイギリス知的財産庁のウェブサイトで公開されている。

特に、審査実務において重要な資料としては、特許法条文ごとに、当該条文の解釈や審査実務における運用、関連判例について説明されている①の特許実務マニュアルがあり、特定技術分野の特許出願に関して本マニュアルを補完する②、③及び④のガイドラインがある。

なお、上記の審査基準関連資料はすべて、法的拘束力のない指針となっている。

## （2）ドイツ

- ① 審査手続に関するガイドライン（公開：ウェブサイト）

ドイツにおける審査基準関連資料は、特許出願の審査において審査の画一性及び予測性を確保するために策定されている①のガイドラインのみであるが、本ガイドラインはドイツ語版だけでなく、英語版もドイツ特許商標庁のウェブサイトで公開されている。

なお、上記のガイドラインは、法的拘束力のない指針となっている。

### (3) ブラジル

- ① 特許出願審査ガイドライン（公開：ウェブサイト）
- ② 1994年12月31日以後の生物工学及び医薬品分野における特許出願審査ガイドライン（公開：ウェブサイト）
- ③ 実用新案特許審査ガイドライン（公開：ウェブサイト）

（その他の特許実務に関する資料）

- ④ 決議及び規範通知（公開）

ブラジルで作成されている審査基準関連資料には、特許出願の審査手続において審査官が順守すべき内容をまとめた特許出願審査ガイドラインのほかに、これを補足するため、生物工学分野及び医薬品分野に関する審査ガイドライン、並びに実用新案特許に関する審査ガイドラインが作成されている。さらに、コンピュータ実施関連発明の特許出願に関する審査ガイドラインも現在準備中である。

なお、上記の審査基準関連資料はすべて、法的拘束力のない指針となっている。

### (4) ロシア

- ① ロシア連邦における発明に関する出願の受理及び審査、発明特許の付与及び審査についての知的財産、特許及び商標に関する連邦サービス行政規則（2008年12月29日付けの教育科学省令第327号によって承認）（以下、「行政規則」）（公開：ウェブサイト）
- ② 発明に関する出願審査のためのマニュアル（公開：ウェブサイト）

（その他の特許実務に関する資料）

- ③ 特許紛争評議会に対する異議申立及び供述書の提出、並びにそれらの審理に関する規則（2003年4月22日付けロシア特許庁令第56号により承認、2003年12月11日付けロシア特許庁令第164号により改訂）（以下、「特許紛争評議会規則」）（公開：ウェブサイト）
- ④ ロシア連邦の法律に従い管轄当局による許可を必要とする医薬品及びその使用に関する発明特許の存続期間の延長、意匠特許、実用新案に対する証明（特許）、商標、サービスマークの登録証、原産地名称を使用するための権利の証明の期間満了の延長、並びに所定の期間内に維持手数料を支払わずに失効した、発明、実用新案、意匠特許の回復を規定する命令における役割についての知的財産、特許及び商標に関する連邦サービス局の行政規則（2008年10月29日付けの教育科学省令第322号により承認）（以下、「存続期間延長規則」）（公開：ウェブサイト）

ロシアで作成されている審査基準関連資料としては、①のロシア知的財産庁における行政手続全般を規定している行政規則に特許審査に関する判断基準となる事項が含まれており、更に行政規則を説明、補完するものとして②のマニュアルが作成されている。②のマニュアルは、行政規則に規定された範囲内において、具体的な運用を定め、指針としての資料となっている。

その他の特許実務に関する資料として、特許紛争評議会における異議申立等について規定している特許紛争評議会規則、さらに発明特許の存続期間延長に関する手続等を規定している存続期間延長規則がある。

なお、上記①の行政規則は、ロシア知的財産庁の上部機関であるロシア経済開発省（以前は、教育科学省）に承認された法律の一種であって、ロシア連邦司法省に登録されており、法的拘束力を有するものである。

## (5) インド

- ① 特許庁実務及び手続マニュアル（公開：ウェブサイト）
- ② 生物学特許出願の審査のためのガイドライン（公開：ウェブサイト）
- ③ 伝統的知識及び生物材料に関する特許出願の処理に関するガイドライン（公開：ウェブサイト）

インドで作成されている審査基準関連資料としては、特許出願審査を含む、インド特許庁における実務及び手続を体系的にまとめた①のマニュアルがあり、さらに生物学に関する特許出願、及びインドの伝統的知識及び生物材料を基礎とする特許出願について、①のマニュアルを補完する②及び③のマニュアルが作成されている。

さらに、コンピュータ関連発明に関するガイドライン、並びに医薬品及び化学関連発明に関するガイドラインの作成が準備中である。

なお、上記審査基準関連資料はすべて、法的拘束力のない指針となっている。

## (6) カナダ

- ① 特許庁実務マニュアル（公開：ウェブサイト）

（その他の特許実務に関する資料）

- ② 特許通知／実務通知（公開：ウェブサイト）
- ③ 審査官への通知（非公開）

カナダで作成されている審査基準関連資料としては、カナダ知的財産庁における運用手順及び審査実務についての指針、特許関連法規及び判例についてのカナダ知的財産庁の解釈を示したものである、特許庁実務マニュアルがある。②の特許通知／実務通知は、判例によって法律解釈の変更などに伴う実務上の

主要な変更がなされたが、①のマニュアルに含まれていない内容を説明するためのものである。

また、非公開の資料として、審査官に対する特定の実務に関する注意喚起及び実務上の小さな変更に関する情報を含んだ、③の通知が作成されている。

なお、上記審査基準関連資料はすべて、法的拘束力のない指針となっている。

## (7) オーストラリア

### ① オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアル（一部非公開）

(その他の特許実務に関する資料)

### ② 特許庁長官の決定（公開：ウェブサイト<sup>2</sup>）

オーストラリアで作成されている審査基準関連資料としては、IP Australia（オーストラリア知的財産庁）における特許に関する特定の問題を処理するための確定された方法及び手続等、IP Australiaにおける特許実務全般についてまとめられた①のマニュアルがある。

なお、本マニュアルは、下記の6巻から構成されており、第4巻から第6巻については、非公開となっている。

- 第1巻 国際<sup>3</sup>（公開：ウェブサイト）
- 第2巻 国内<sup>4</sup>（公開：ウェブサイト）
- 第3巻 異議申立、紛争及び延長<sup>5</sup>（公開：ウェブサイト）
- 第4巻 分類、サーチ及び情報技術（非公開）
- 第5巻 PAMS<sup>6</sup>審査官用参考資料（非公開）
- 第6巻 PAMS マニュアル（非公開）

また、②の決定は、付与前異議申立及び聴聞に対する特許庁長官の決定であり、特定の事案及び状況における特許法の問題の詳細な解釈を提供し、類似の事案及び状況における法律の適用についての指針を提供する。

なお、上記審査基準関連資料はすべて、法的拘束力のない指針となっている。

---

<sup>2</sup> IP Australia のウェブサイトでは上記決定のデータベースが公開されているが、当該データベースには、手続上の問題に関する付与前異議申立及び聴聞に対する特許庁の決定のうち選ばれたもののみが入っている。

<sup>3</sup> IP Australia における国際出願及び海外出願に対する実務についての内容が含まれている。

<sup>4</sup> IP Australia における国内出願に対する実務についての内容が含まれている。

<sup>5</sup> IP Australia に対する異議申立、存続期間延長についての内容が含まれている。

<sup>6</sup> IP Australia で使用されている特許出願管理システム（Patents Application Management System）の略。

## (8) ニュージーランド

- ① 実務ガイドライン（公開：ウェブサイト）
- ② 審査官のためのクイック・リファレンス・ガイド（非公開）

ニュージーランドにおいて作成されている審査基準関連資料としては、特許出願における要件を含む、特許実務に関する情報を提供する①の実務ガイドラインが作成され公開されているが、限られた項目について、限られた内容しか含まれていない。

また、②のガイドは、審査官向けの非公開資料であるが、本ガイドも特許審査実務に関する最初の手引きとなるものである。

上記の資料とは別に、ニュージーランド知的財産庁における実務を通知するものとして、「Business Updates」や「IPONZ Information for Clients」といった実務通知も存在する。

なお、上記審査基準関連資料はすべて、法的拘束力のない指針となっている。

## (9) 小括

いずれの調査対象国においても、全技術分野に適用できる審査基準が策定されている。とりまとめの形式については、当該知的財産官庁における、特許審査を含む、特許出願実務全般をまとめた資料として、マニュアル又はガイドラインという名称の審査基準関連資料が作成されており、その一部で実体審査の判断基準を示しているものが多い。ただし、ドイツの「審査手続に関するガイドライン」は、その名称が示すように、特許審査実務の内容に特化したものとなっている。

また、ロシアにおいては、実体審査の判断基準が行政規則とマニュアルとで二重に示されているのが特徴的である。

なお、イギリス、ブラジル、カナダ及びニュージーランドにおいては、知的財産官庁における実務の変更がなされたが、関連する審査基準関連資料の改訂が間に合わない場合に、当該実務の変更を説明する通知を発行している。

審査基準関連資料の法的拘束力については、ロシアの行政規則のみが法的拘束力を有しており、その他の資料は法的拘束力のない指針としての性格を有しているだけであった。

（特定技術分野ごとの資料については後述する（1. 5参照）。）

### 1. 2 審査基準関連資料の作成・改訂の理由

各国の知的財産官庁が審査基準関連資料を作成及び改訂する理由として挙げているのは、次の通り。<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> 調査対象国の知財庁及び法律事務所へのアンケート回答より



- (1) イギリス
  - ・ 関係法令の変更
  - ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
  - ・ 出願人等からの要望
- (2) ドイツ
  - ・ 関係法令の変更
  - ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
  - ・ 出願人等からの要望
  - ・ ユーザーに誤解がある場合など
- (3) ブラジル
  - ・ 関係法令の変更
  - ・ 出願人等からの要望
- (4) ロシア
  - ・ 関係法令の変更
  - ・ 法的実務の検討の結果
- (5) インド
  - ・ 関係法令の変更
  - ・ 判決及び審決による関係法令についての解釈の変更
  - ・ 出願人等からの要望
  - ・ 審査基準関連資料の内容の明確化が必要な場合
- (6) カナダ
  - ・ 関係法令の変更
  - ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
  - ・ 出願人等からの要望
- (7) オーストラリア
  - ・ 関係法令の変更
  - ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
  - ・ 出願人等からの要望
  - ・ コンピュータシステムの変更への対応  
(オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアルの第4巻、第5巻及び第6巻に関してのみ)
- (8) ニュージーランド
  - ・ 関係法令の変更

- ・判決による関係法令についての解釈の変更
- ・出願人等からの要望
- ・オンラインシステム要件の運用変更に伴う、特許実務の変更

### (9) 小括

「審査基準関連資料を作成及び改訂する理由」として、「判決による関係法令についての解釈の変更」を挙げている国は、イギリス、ドイツ、インド、カナダ、オーストラリア及びニュージーランドである。なお、ドイツにおける審査基準関連資料の作成・改訂理由として、同理由が挙げられているが、ドイツの「審査手続に関するガイドライン」は2004年以降改訂されておらず、同ガイドラインには、その間になされた「判決による関係法令についての解釈の変更」が反映されていない。ドイツ特許商標庁では、この点を解決するため、すべての審査官に対してドイツ特許商標庁の編纂する判決集や「コメンタール (Kommentar)」とよばれる解説書を配布することで、重要な判決の周知を行っている。<sup>8</sup>

また、ロシアを除く各国では、審査基準関連資料の作成・改訂理由として「出願人等からの要望」が挙げられている。詳細については、後述の1.4で述べるが、「出願人等からの要望」を挙げている多くの国では、審査基準関連資料の作成・改訂の際に、一般からの意見募集 (パブリックコメント) の実施など、制度のユーザーからの意見を募集する手立てが設けられている。<sup>9</sup>

## 1.3 審査基準関連資料の改訂の頻度

審査基準関連資料の改訂が定期的であるか不規則であるかは、下記の表の通りとなっている。

なお、1.1で挙げた各審査基準関連資料の改訂の頻度及び最新の改訂時期については、「第II部 調査対象国の審査基準関連資料の詳細」を参照いただきたい。

1.2で述べたように、審査基準関連資料の改訂する大きな理由として「関係法令の変更」及び「判決による関係法令についての解釈の変更」が挙げられているように、基本的には上記理由が発生した際、それに対応して審査基準関連資料の改訂を行うため、改訂が不規則となっている国が多数である。

ロシアについては、行政規則は5年毎に定期的に改訂が行われる一方、法律改正が行われた際にも改訂が行われることになっているが、「発明に関する出願審査のためのマニュアル」は、ロシア知的財産庁のアクションプランに従い改

<sup>8</sup> ドイツ特許商標庁へのヒアリング回答より

<sup>9</sup> ドイツ特許商標庁へのヒアリング回答では、「パブリックコメントは行わないが、審査ガイドラインの改訂がある場合は、ユーザーはいつでも、改正に関する意見を出すことは可能である」とのことであった。

訂されることになっている。<sup>10</sup>

オーストラリアでは、「オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアル」について、すべての重要な部分の見直しを、3年毎に定期的に計画し、実行しているだけでなく、例えば法令の変更又は司法判断の明確化、又は職員若しくはユーザーの意見の結果として実行される定期的な改訂及び追加は、毎月行われている。<sup>11</sup>

定期的	不定期
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロシア（行政規則）</li> <li>・オーストラリア</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イギリス</li> <li>・ドイツ</li> <li>・ブラジル</li> <li>・インド</li> <li>・ロシア（マニュアル）</li> <li>・カナダ</li> <li>・ニュージーランド</li> </ul>

#### 1. 4 審査基準関連資料を作成・改訂する際の、一般からの意見募集（パブリックコメント）の実施の有無

日本の特許庁において審査基準の改訂を行う際には、意見募集（パブリックコメント）を実施して、特許庁が提案する改訂案に対する意見をユーザー等から広く求めている。調査対象国において、審査基準関連資料の作成・改訂の際に、その草案を公表して、パブリックコメントを実施している状況は、下記の表の通り。

パブリックコメントを実施	パブリックコメントを不実施
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブラジル</li> <li>・インド</li> <li>・カナダ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イギリス</li> <li>・ドイツ</li> <li>・ロシア</li> <li>・オーストラリア</li> <li>・ニュージーランド</li> </ul>

<sup>10</sup> ロシア知的財産庁のアンケート回答より

<sup>11</sup> IP Australia の「オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアル」に関するウェブサイト（下記参照）には、更新履歴が設けられているが、2013年2月以降毎月更新されているのがわかる。

[http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent_Examiners_Manual.htm)（最終アクセス日：平成26年2月20日）

なお、パブリックコメントを実施していない国のうち、イギリス、ドイツ、オーストラリア及びニュージーランドでは、上記1. 2で述べたように、審査基準関連資料の改訂の理由として「出願人等からの要望」が挙げられていることから、改訂の際にユーザー等からの意見が反映される機会はあるものと思われる。

### 1. 5 特定技術分野に関する審査基準関連資料の作成状況

日本の特許・実用新案審査基準においても「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準」において「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」、「生物関連発明」及び「医薬発明」に関する項目が設けられているが、調査対象国においても特定技術分野に関する審査基準関連資料が作成されていた。各国における作成状況は、下記の表の通りである。

	コンピュータ 関連	化学関連	医薬関連	生物工学 関連	その他
イギリス	△	◎	◎	◎	—
ドイツ	○	—	—	○	—
ブラジル	予	—	◎	◎	—
ロシア	△	○	○	○	○食品 ○ナノテク
インド	予	予	予	◎	◎ 伝統的知識
カナダ	○	○	○	○	△ 医学的治療等
オーストラリア	△	—	△	△	△ ビジネス方法等
ニュージーランド	—	—	○	—	○ 医学的治療

◎：独立した審査関連資料が作成されている場合

○：共通の審査関連資料の中に独立した章が設けられている場合

△：共通の審査関連資料の中の特許適格性に関する項目内で特定の技術分野の発明について説明されている場合。

—：作成されていない場合、又は上記のいずれにも該当しない場合

予：新規の審査関連資料の作成が準備中の場合

生物工学関連発明に関する審査基準関連資料は、ニュージーランドを除く、調査対象国において審査基準関連資料が作成されている。

また、医薬関連発明に関する審査基準関連資料も、ドイツを除く調査対象国において作成（又は作成予定）されている。ただし、ニュージーランドについては、実務ガイドラインでは、特にスイス・タイプ・クレーム<sup>12</sup>で記載されている特許出願に関する審査についてのみ説明がなされている。

ロシアの「発明に関する出願審査のためのマニュアル」には、食品及びナノテクノロジー関連発明の特許出願の審査について説明する独立した項目が設けられている。

また、イギリス、カナダ及びオーストラリアでは、特許法において特許の除外対象となる発明が限定列举されているため、実務マニュアルの特許適格性に関する項目において、様々な発明の主題（例：ビジネス方法）に関する適格性審査について詳細に説明されている。

ドイツの審査ガイドライン及びカナダの実務マニュアルでは、特にコンピュータ関連発明に関して独立した項目を設け、同分野の出願全般について説明されている。

現在のところ審査基準関連資料が作成されていない特定技術分野に関しても、インドでは、コンピュータ関連発明、化学関連発明及び医薬関連発明に関するガイドラインの作成が準備中であり、ブラジルでは、コンピュータ関連発明に関するガイドラインの作成が準備されているとともに、医薬及び生物工学発明に関するガイドラインの改訂も行われている。

## 1. 6 審査基準関連資料に事例及び判例が含まれているか否か

日本の特許・実用新案審査基準には、様々な事案に対応できるように、仮想事例も交えた詳細な解説や関連する判決についても含まれているが、調査対象国の審査基準関連資料においても、事例や関連判決・審決について記載されているものがある。各国の主な審査基準関連資料における事例や関連判決・審決の記載の有無は、下記の表の通りである。

事例については、具体的な事例を示して詳細な説明を付加している審査基準関連資料として、例えばイギリス、カナダ、オーストラリアのマニュアルがあり、また、特定技術分野のガイドラインについては、どの国のガイドラインでも具体的な事例が示され、詳細な説明が付加されていた。<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> 「治療的な用途Zのための薬剤の製造のための物質又は組成物Xの使用」という形式のクレーム

<sup>13</sup> ブラジル及びインドの代理人から自国の審査基準関連資料に関する不満な点として「記載されている実際の基準がどのような場合に適用することができるのかできないのかを具体的に示した具体例がないこと、及び、具体例があったとしても、出願の際に拒絶される例しかなく、審査において認められる例が記載されていない」ことが挙げられており、審査基準関連資料における具体的な例の充実が求める意見が見受けられた。

なお、ロシアの行政規則は、その性格が法律と同等なものとなるため、具体的な事例等に関する記載は一切含まれておらず、行政規則を実際に運用するための資料として作成されたマニュアルには事例が含まれている。

国名	審査基準関連資料名	事 例	関連判決
イギリス	①特許実務マニュアル	○	○
	②生物工学審査ガイドライン	○	○
	③化学関連審査ガイドライン	○	○
	④医薬関連審査ガイドライン	○	○
ドイツ	①審査ガイドライン	○	○
ブラジル	①特許出願ガイドライン	○	—
	②生物工学・医薬品ガイドライン	○	—
ロシア	①行政規則	—	—
	②実務マニュアル	○	—
インド	①実務手続マニュアル	○	—
	②生物工学審査ガイドライン	○	—
	③伝統的知識審査ガイドライン	○	—
カナダ	①実務マニュアル	○	○
オーストラリア	①実務手続マニュアル	○	○
ニュージーランド	①実務ガイドライン	○	○
	②審査官クイックガイド	○	○

○：事例：事例・具体例、その解説の記載を含む

関連判決：関連する判決・審判の引用及び解説の記載を含む

—：記載なし

審査実務に関して影響を与えた判決や審決等に関する内容については、ブラジル、ロシア、及びインドで作成されている審査基準関連資料にはその記載が含まれていない。

一方、イギリス、オーストラリア、及びニュージーランドの審査関連資料では、他国又は他の国の官庁における判決・審決に関する内容が記載されている。例えば、イギリスのマニュアル及びガイドラインでは、欧州特許庁（EPO）の拡大審判部及び審判部における審決に関する内容が記載されており（化学関連審査ガイドラインでは、EPO の審査ガイドラインの一部も引用されている）、オーストラリア及びニュージーランドの資料では、イギリスの判決が数多く引用されており、その影響力の大きさがうかがえる。

なお、ニュージーランドの実務ガイドラインの一部<sup>14</sup>にも、EPO 審判部の審決についての記載が含まれている。

---

<sup>14</sup> 「5. 特許出願の審査」「5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン」

表 1 : 調査対象国の審査基準関連資料概要比較表

	イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア	インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド
審査基準関連資料の種類 (公開/非公開)	<p>①特許実務マニュアル(公開)</p> <p>②知的財産庁における生物学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン(公開)</p> <p>③知的財産庁における医薬発明に関する特許出願のための審査ガイドライン(公開)</p> <p>④知的財産庁における化学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン(公開)</p> <p>(その他の特許実務に関する資料)</p> <p>⑤方式審査マニュアル(公開)</p> <p>⑥聴聞マニュアル(公開)</p> <p>⑦行政手続マニュアル(公開)</p> <p>⑧意見マニュアル(公開)</p> <p>(出願人及び代理人向けの資料)</p> <p>⑨特許出願人及び代理人のための実務行動規範(公開)</p> <p>⑩長官への説明要</p>	<p>①審査手続に関するガイドライン(公開)</p>	<p>①特許出願審査ガイドライン(公開)</p> <p>②1994年12月31日以後の生物学及び医薬品分野における特許出願審査ガイドライン(公開)</p> <p>③実用新案特許審査ガイドライン(公開)</p> <p>(その他の特許実務に関する資料)</p> <p>④決議及び規範通知(公開)</p>	<p>①行政規則(公開)</p> <p>②発明に関する出願審査のためのマニュアル(公開)</p> <p>(その他の特許実務に関する資料)</p> <p>③特許紛争評議会規則(公開)</p> <p>④存続期間延長規則(公開)</p>	<p>①特許庁実務及び手続マニュアル(公開)</p> <p>②生物学特許出願の審査のためのガイドライン(公開)</p> <p>③伝統的知識及び生物材料に関する特許出願の処理に関するガイドライン(公開)</p>	<p>①特許庁実務マニュアル(公開)</p> <p>(その他の特許実務に関する資料)</p> <p>②特許通知/実務通知(公開)</p> <p>③審査官への通知(非公開)</p>	<p>①オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアル(一部非公開)</p> <p>(その他の特許実務に関する資料)</p> <p>②特許庁長官の決定(公開)</p>	<p>①実務ガイドライン(公開)</p> <p>②審査官のためのクイック・リファレンス・ガイド(非公開)</p>



表1：調査対象国の審査基準関連資料概要比較表

	イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア	インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド
	<p>件についてのガイド（公開）</p> <p>⑪特許ファクトシート：サーチレポート（公開）</p> <p>⑫実務通知（公開）</p>							
審査基準関連資料の法的拘束力	①から⑫すべて、法的拘束力のない指針	①法的拘束力のない指針	①から④すべて、法的拘束力のない指針	①、③及び④については、法的拘束力がある。②は、法的拘束力のない指針	①から③すべて、法的拘束力のない指針	①から③すべて、法的拘束力のない指針	①、②すべて、法的拘束力のない指針	①、②すべて、法的拘束力のない指針
審査基準関連資料の作成・改訂理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>－関係法令の変更</li> <li>－判決による関係法令についての解釈の変更</li> <li>－出願人等からの要望</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>－関係法令の変更</li> <li>－判決による関係法令についての解釈の変更</li> <li>－出願人等からの要望</li> <li>－ユーザーに誤解がある場合など</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>－関係法令の変更</li> <li>－出願人等からの要望</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>－関係法令の変更</li> <li>－法的実務の検討の結果</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>－関係法令の変更</li> <li>－判決及び審決による関係法令についての解釈の変更</li> <li>－出願人等からの要望</li> <li>－審査基準関連資料の内容の明確化が必要な場合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>－関係法令の変更</li> <li>－判決による関係法令についての解釈の変更</li> <li>－出願人等からの要望</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>－関係法令の変更</li> <li>－判決による関係法令についての解釈の変更</li> <li>－出願人等からの要望</li> <li>－コンピュータシステムの変更への対応（オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアルの第4巻、第5巻及び第6巻に関してのみ）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>－関係法令の変更</li> <li>－判決による関係法令についての解釈の変更</li> <li>－出願人等からの要望</li> <li>－オンラインシステム要件の運用変更に伴う、特許実務の変更</li> </ul>
審査基準関連資料の更新頻度	①から⑫すべて、不定期	①不定期	①から④すべて、不定期	①5年毎又は不定期 ②不定期	①から③すべて、不定期	①から③すべて、不定期	①については、全体の見直し：3年毎／判例等に伴う改訂：毎月 ②については、不定期	①不定期

表1：調査対象国の審査基準関連資料概要比較表

		イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア	インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド
パブリックコメントの実施		無し	無し	有り	無し	有り	有り	無し	無し
特定技術分野に関する審査基準関連資料の作成状況*	コンピュータ関連発明	△	○	予	△	予	○	△	－
	化学関連発明	◎	－	－	○	予	○	－	－
	医薬関連発明	◎	－	◎	○	予	○	△	○
	生物工学関連発明	◎	○	◎	○	◎	○	△	－
	その他	－	－	－	○ 食品、ナノテク	◎ 伝統的知識	△ 医学的治療等	△ ビジネス方法等	○ 人体の医学的治療
審査基準関連資料に事例及び判決を含んでいるか**	事例	○	○	○	－	○	○	○	○
	関連判決	○	○	－	－	－	○	○	○

\* ◎：独立した審査基準関連資料が作成されている場合

○：共通の審査基準関連資料の中に独立した章が設けられている場合

△：共通の審査基準関連資料の中で、特許適格性に関する項目内で特定の技術分野の発明について説明されている場合

－：作成されていない場合

予：新規の審査基準関連資料の作成が準備中の場合

\*\* ○：事例：事例・具体例、その解説の記載を含む

判決：関連する判決・審判の引用及び解説の記載を含む

－：記載なし

## 2. 調査対象国の審査基準関連資料の内容について

本調査研究では、特許出願審査における特定の項目に関する内容が、調査対象国の審査基準関連資料のどこにどの程度、記載され説明されているのか、分析を行った。

### 2. 1 審査基準関連資料の内容の分析

ここでは、審査基準関連資料より下記の項目に該当する箇所を抜き出し、比較表を作成した。

- (1) 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）
- (2) 産業上の利用可能性・有用性
- (3) 新規性
  - ① クレームに係る発明の認定
    - a) クレーム解釈の基本的な考え方
    - b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>15</sup>
  - ② 先行技術の認定
    - a) 先行技術の定義
    - b) 先行文献の基準日の認定
    - c) 引用発明の認定
  - ③ 新規性の判断
    - a) 新規性の判断手法
    - b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断
  - ④ グレースピリオド
- (4) 進歩性
  - ① 進歩性の判断に適用される基本的手法
  - ② 先行技術とクレームとの相違点の判断基準
    - a) 先行技術の組合せ
    - b) 共通の一般的知識の問題
    - c) クレームに記載された発明の効果の取扱い
- (5) 拡大先願・先願
- (6) 記載要件
  - ① クレームの記載要件
    - a) サポート要件
    - b) 明確性の要件
    - c) その他の要件

---

<sup>15</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造方法で特定された製品等

- ② 明細書の記載要件
  - a) 実施可能要件
  - b) その他の要件
- (7) 情報開示義務<sup>16</sup>
- (8) 補正
- (9) 単一性
- (10) 審査・先行技術調査の進め方
  - ① 先行技術調査の進め方
  - ② 審査手続
  - ③ 拒絶査定後の再審査（前置審査）
- (11) 優先審査／早期審査
- (12) 優先権
  - ① 優先権（パリルート）
  - ② 優先権（国内）
- (13) 特殊出願（分割出願等）
  - ① 分割出願
  - ② その他
- (14) 存続期間延長
- (15) 特定技術分野
  - ① コンピュータ・ソフトウェア関連発明
  - ② 化学関連発明
  - ③ 医薬関連発明
  - ④ 生物工学関連発明
  - ⑤ その他の特定技術分野
- (16) 国際出願（PCT 出願）
  - ① 国際段階
  - ② 国内段階

---

<sup>16</sup> 他国における対応出願に関する審査情報等を提供する義務

表 2-1-1 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (イギリス・ドイツ・ブラジル・ロシア)

国名		イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア
主な分析対象資料*		①特許実務マニュアル	①審査手続に関するガイドライン	①特許出願審査ガイドライン 2002年版及び2013年版	①行政規則 ②発明に関する出願審査のためのマニュアル (以下、「マニュアル」)
(1) 発明 (特許対象・非特許対象/特許事由・不特許事由)		第1章 特許することのできる発明 1.04、1.07-1.38	2.6.1 特許の保護対象から除外される主題 2.6.3 特許性の例外 3.3.3.2.1 特許法第1条から第5条に基づいた基本要件	[2002年版] 1.5.2 法律上の禁止	[行政規則] 10.4 発明の対象となるための要件 (10.4.1-10.4.3) [マニュアル] 第3部 2. 発明の実体審査における「クレーム」の審査 (2.4) 3. 特許出願された主題が特許性を有するか否かの審査
(2) 産業上の利用可能性・有用性		第4章 産業上の利用可能性 4.01-4.07.2	2.6.2 産業上の利用可能性 3.3.3.2.5 特許法第1条から第5条に基づいた特許要件審査	[2002年版] 1.5.3 産業上の利用不可	[行政規則] 24.5.1 産業上の利用性の審査 [マニュアル] 第3部 4. 発明が産業上の利用性の特許要件に合致するかの審査 (4.1-4.7)
<b>(3) 新規性</b>					
①クレームに係る発明の認定	a) クレーム解釈の基本的な考え方	第2章 新規性 2.11-2.17	3.3.3.6 特許クレーム、特許カテゴリー	[2002年版] 1.9.2.1 新規性	[行政規則] 24.4 クレームの審査 24.5.2 新規性の審査
	b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明	第2章 新規性 2.11-2.17	3.3.3.6 特許クレーム、特許カテゴリー	[2013年版] 第III章 クレームの範囲 (3.01-3.88)	[行政規則] 10.8 クレームの要件 (10.8.2-10.8.5)
②先行技術の認定	a) 先行技術の定義	第2章 新規性 2.02	3.3.3.2.2 技術水準	[2002年版] 1.4.1 新規性確定のための日付確認	[行政規則] 26.3 技術水準 [マニュアル] 第2部 2. 技術水準 (2.2) 第3部 5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査 (5.1.1)
	b) 先行文献の基準日の認定	第2章 新規性 2.21-2.26	3.3.3.2.2 技術水準	[2002年版] 1.4.1 新規性確定のための日付確認	[行政規則] 26.3 技術水準

\* 該当箇所が、主な分析対象資料とした審査基準関連資料とは別の資料に該当箇所がある場合は、【資料名】と表記している。

表 2-1-1 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (イギリス・ドイツ・ブラジル・ロシア)

国名		イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア
					[マニュアル] 第 3 部 5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査 (5.1.1)
	c) 引用発明の認定	第 2 章 新規性 2.21-2.36	3.3.3.2.2 技術水準	[2002 年版] 1.5.4 新規性の欠如	[マニュアル] 第 3 部 5.4. 新規性審査の一般原則 (5.4.2-5.4.3)
③新規性の判断	a) 新規性の判断手法	第 2 章 新規性 2.02-2.10.2	3.3.3.2.3 新規性	[2002 年版] 1.9.2.1 新規性	[行政規則] 24.5.2 新規性の審査 [マニュアル] 第 3 部 5.4. 新規性審査の一般原則
	b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断	第 2 章 新規性 2.18-2.20	3.3.3.2.3 新規性	[2013 年版] 第 III 章 クレームの範囲 (3.01-3.88)	[マニュアル] 第 3 部 5.4 新規性審査の一般原則 (5.4.3) 8.3 使用についての発明の特許性審査の特徴 (8.3.2)
④グレースピリオド		第 2 章 新規性 2.37-2.41	3.3.3.2.2 技術水準	[2002 年版] 1.5.4.a) グレースピリオド	[マニュアル] 第 3 部 5.1 新規性の特許要件、及び発明がその要件に合致しているか否かの審査のために使用される情報源 (5.1.2)
<b>(4) 進歩性</b>					
①進歩性の判断に適用される基本的手法		第 3 章 進歩性 3.03-3.25	3.3.3.2.4 進歩性	[2002 年版] 1.9.2.2 発明活動 1.9.2.3 発明行為	[行政規則] 24.5.3 進歩性の審査 [マニュアル] 第 3 部 6.2 進歩性審査の原則
②先行技術とクレームとの相違点の判断基準	a) 先行技術の組合せ	第 3 章 進歩性 3.45	3.3.3.2.4 進歩性	[2002 年版] 1.9.2.2 発明活動 1.9.2.3 発明行為	[行政規則] 24.5.3 進歩性の審査(3) [マニュアル] 第 3 部 6. 発明が進歩性の特許要件に合致するか否かの審査 (6.1-6.3)
	b) 共通の一般的知識の問題	第 3 章 進歩性 3.29-3.33.2	3.3.3.2.4 進歩性	[2002 年版] 1.9.2.2 発明活動	[行政規則] 24.5.3 進歩性の審査(6)

表 2-1-1 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (イギリス・ドイツ・ブラジル・ロシア)

国名		イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア
					[マニュアル] 第 3 部 6. 発明が進歩性の特許要件に合致するか否かの審査 (6.1-6.3)
	c) クレームに記載された発明の効果の取扱い	第 3 章 進歩性 3.92、3.94-3.96	3.3.3.2.4 進歩性	[2002 年版] 1.9.2.2 発明活動	[行政規則] 24.5.3 進歩性の審査(4) [マニュアル] 第 3 部 6. 発明が進歩性の特許要件に合致するか否かの審査 (6.1-6.3)
	(5) 拡大先願・先願	第 2 章 新規性 2.30-2.36 第 18 章 実体審査及び特許の付与又は拒絶 18.91-18.97	3.3.3.2.3 新規性	[2002 年版] 1.5.4 新規性の欠如	[行政規則] 24.5.2 新規性の審査(2)、(3)、(5) [マニュアル] 第 3 部 5.3 出願された発明の新規性審査に際しての、先の優先日を有する出願の利用の特徴
(6) 記載要件					
①クレームの記載要件	a) サポート要件	第 14 章 出願 14.142-14.156.1	3.3.3.1 発明の開示	[2013 年版] 第 III 章 クレームの範囲 (3.89-3.101)	[行政規則] 10.8 クレームの要件(2) [マニュアル] 第 3 部 2.2 発明の実体とその根拠が十分に記述されているか、という観点からのクレームの審査 (2.2.2)
	b) 明確性の要件	第 14 章 出願 14.128-14.139	3.3.3.1 発明の開示	[2013 年版] 第 III 章 クレームの範囲 (3.36-3.39)	[行政規則] 10.8 クレームの要件(3)、(4) [マニュアル] 第 3 部 2.3 クレームの明瞭さの審査
	c) その他の要件	第 14 章 出願 14.140-14.141	3.3.3.1 発明の開示	[2013 年版] 第 III 章 クレームの範囲 (3.01-3.88)	[行政規則] 10.8 クレームの要件 (10.8-10.8.5)
②明細書の記載要件	a) 実施可能要件	第 14 章 出願 14.62-14.64	3.3.3.1 発明の開示	[2013 年版] 第 II 章 明細書 (2.13-2.19)	[行政規則] 10.7.1 明細書の目的 [マニュアル] 第 3 部

表 2-1-1 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (イギリス・ドイツ・ブラジル・ロシア)

国名		イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア
					4.4 出願された発明の実施可能性についての審査 4.5 発明の実施によって出願者が示した用途が実現するか否かについての審査の特徴
	b) その他の要件	第 14 章 出願 14.72-14.82	3.3.3.1 発明の開示	[2013 年版] 第 II 章 明細書 (2.01-2.46)	[行政規則] 10.7 明細書の要件 (10.7.2-10.7.4)
(7) 情報開示義務		第 14 章 出願 14.83-14.84 (情報開示義務なし、要求された場合のみ提出する)	- (情報開示義務なし、要求された場合のみ提出する)	[2013 年版] 第 II 章 明細書 (2.04-2.05)	制度なし
(8) 補正		第 76 章 追加事項を含まない出願及び特許の補正	3.3.3.3 書類の補正	[2013 年版] 第 II 章 明細書 (2.20-2.24)	[行政規則] 15. 出願書類の補正 24.7 追加書類の審査 [マニュアル] 第 3 部 7. 実体審査を行う際の追加資料の照会 (7.4.9)
(9) 単一性		第 14 章 出願 14.157-14.168	3.3.3.4 単一性の審査、及び出願の分割	[2013 年版] 第 III 章 クレームの範囲 (3.102-3.147)	[行政規則] 10.5 発明の単一性の要件 [マニュアル] 第 3 部 2.1 発明の単一性要件の審査
(10) 審査・先行技術調査の進め方					
①先行技術調査の進め方		第 17 章 サーチ	3.3.3.2.6 審査手続中の調査	[2002 年版] 1.7 先行技術調査	[行政規則] 26. 情報検索の実施 (26.1-26.5) [マニュアル] 第 2 部 情報検索のマニュアル (1.-6.)
②審査手続		第 15 章 出願日 15.01-15.06、15.53-15.58 第 18 章 実体審査及び特許の付与又は拒絶 18.01-18.99	3. 審査手続 3.1-3.9	[2002 年版] 1. 審査 (1.1-1.6、1.8-1.14)	[行政規則] 23. 出願の方式審査 (23.1-23.7) 24. 出願の審査 (24.1-24.10)
③拒絶査定後の再審査 (前置審査)		-	-	-	-



表 2-1-1 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (イギリス・ドイツ・ブラジル・ロシア)

国名	イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア
(11) 優先審査/早期審査	審査 : 15.46、18.03、18.07-18.07.3、18.64 18.87、89A.21 サーチ (サーチ及び審査の統合) : 17.05.1、18.06 付与 : 17.118、18.87 公開 : 16.04、16.31-16.32	3.3.2 早期処理請求	-	- (PPHにより可能。記載なし)
(12) 優先権				
①優先権 (パリルート)	第 5 章 優先日 5.10-5.31	3.3.3.7 優先権を主張する出願	[2002 年版] 1.2 方式審査 1.4.1 新規性確定のための日付確認	[行政規則] 24.3.2.1 条約優先権の成立 24.3.3 (項目名なし) [マニュアル] 第 3 部 5.2 出願された発明の新規性審査に際しての、先の優先日を有する特許発明及び実用新案の利用の特徴 5.3 出願された発明の新規性審査に際しての、先の優先日を有する出願の利用の特徴
②優先権 (国内)	第 5 章 優先日 5.10-5.31	3.3.3.7 優先権を主張する出願	[2002 年版] 1.4.1 新規性確定のための日付確認	[行政規則] 24.3.2.3 同一出願人の先の出願の出願日による優先権の成立 [マニュアル] 第 3 部 5.2 出願された発明の新規性審査に際しての、先の優先日を有する特許発明及び実用新案の利用の特徴 5.3 出願された発明の新規性審査に際しての、先の優先日を有する出願の利用の特徴

表 2-1-1 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (イギリス・ドイツ・ブラジル・ロシア)

国名	イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア
<b>(13) 特殊出願 (分割出願等)</b>				
①分割出願	第 15 章 出願日 本マニュアル第 15 章の附属書類－分割出願 (15.58)	3.3.3.4 単一性の審査及び出願の分割 3.3.3.5 出願の自由な分割	[2013 年版] 第 III 章 クレームの範囲 (3.137－3.141)	[行政規則] 24.3.2.4 分割出願における発明の優先日の成立 24.3.3 (項目名なし)
②その他	第 81 章 欧州特許出願の変更 (欧州特許出願の国内特許への変更)	4.1 追加特許の取扱い	[2002 年版] 1.4 実体審査(e)	[行政規則] 25. 出願の変更 (発明特許出願から実用新案出願への変更)
(14) 存続期間延長	医薬及び植物保護製品に関する補足的保護証明書	－	制度なし	<b>【存続期間延長規則】</b>
<b>(15) 特定技術分野</b>				
①コンピュータ・ソフトウェア関連発明	第 1 章 特許することのできる発明 1.28－1.29.8	4.3 コンピュータ・プログラム又はルールを含む出願	－	[マニュアル] 第 3 部 3. 特許出願された対象が原則的に特許性を有するか否かの審査 (3.3.3)
②化学関連発明	<b>【知的財産庁における化学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン】</b>	－	－	[マニュアル] 第 3 部 9. 化学及び医薬分野の発明についての審査の特徴 (9.1－9.3)
③医薬関連発明	<b>【知的財産庁における医薬発明に関する特許出願のための審査ガイドライン】</b>	－	<b>【2002 年バイオ・医薬品審査ガイドライン】</b>	[マニュアル] 第 3 部 9. 化学及び医薬分野の発明についての審査の特徴 (9.4－9.7)
④生物学関連発明	<b>【知的財産庁における生物学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン】</b>	4.2 生物工学的発明に関する出願	<b>【2002 年バイオ・医薬品審査ガイドライン】</b>	[マニュアル] 第 3 部 10. 生物学分野に関する発明についての審査の特徴
⑤その他の特定技術分野	－	－	－	[マニュアル] 第 3 部 11. 食品に関する発明についての審査の特徴 12. ナノテクノロジーに関する発明についての審査の特徴

表 2-1-1 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (イギリス・ドイツ・ブラジル・ロシア)

国名	イギリス	ドイツ	ブラジル	ロシア
(16) 国際出願 (PCT 出願)				
①国際段階	第 89 章 特許の国際出願の効果	—	【PCT 出願人の手引き－国際段階】	[行政規則] 29. 特許協力条約へのロシア連邦の加盟から生じる義務を果たすための行政手続 (29.1 国際段階)
②国内段階	第 89A 章 出願の国際段階及び国内段階 第 89B 章 国際出願に関する規定の適応	【国際特許条約に関する法律】	—	[行政規則] 29. 特許協力条約へのロシア連邦の加盟から生じる義務を果たすための行政手続 (29.2 国内段階)

表 2-1-2 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (インド・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド)

国名		インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド
主な分析対象資料*		①特許庁実務及び手続マニュアル	①特許庁実務マニュアル	①オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアル (特に、「第2巻：国内」)	①実務ガイドライン ②審査官のためのクイック・リファレンス・ガイド (以下、「審査官クイックガイド」)
(1) 発明 (特許対象・非特許対象/特許事由・不特許事由)		02.02 定義 (02.02.03) 03.05.04 原子力に関する発明 08.03.05 特許されない発明 (08.03.05.01-08.03.05.15)	第12章 主題及び有用性 (12.02-12.07)	2.9 特許可能な主題 (2.9.2-2.9.7)	[実務ガイドライン] 5.1. 良俗に反する特許法17条(1)に基づく拒絶意見が生じる場合 [審査官クイックガイド] 特許法第2条に基づく典型的な対象
(2) 産業上の利用可能性・有用性		08.03.04 産業上の利用性	第12章 主題及び有用性 (12.08-12.09)	2.9 特許可能な主題 (2.9.4-2.9.4A)	-
<b>(3) 新規性</b>					
①クレームに係る発明の認定	a) クレーム解釈の基本的な考え方	08.03.02 新規性	11.02 解釈の原則	2.4 新規性 (2.4.1-2.4.3)	[審査官クイックガイド] 第13条-新規な発明とは
	b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明	08.03.02 新規性	第11章 クレーム (11.08-11.12)	2.4.12. いくつかの特定の事例 (2.4.12.1.1-2.4.12.1.10)	[実務ガイドライン] 5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン
②先行技術の認定	a) 先行技術の定義	08.03.02 新規性	13.05.04 先行技術調査	2.4.4 関連する先行技術 (2.4.4.1-2.4.4.3)	[審査官クイックガイド] 第10条(4)に基づく典型的な異議
	b) 先行文献の基準日の認定	08.03.01 先の公開及び先のクレームによる予測性調査	15.03 クレーム日	2.4.6 必要な開示の水準 (2.4.6.1-2.4.6.6.5)	[審査官クイックガイド] 第13条-新規な発明とは 先の公開
	c) 引用発明の認定	08.03.02 新規性	15.05 技術の引用 (15.05.01-15.05.04)	2.4.5 引用文献の解釈 (2.4.5.1-2.4.5.2.6)	[審査官クイックガイド] 第13条-新規な発明とは 先の公開
③新規性の判断	a) 新規性の判断手法	08.03.02 新規性	13.05 審査 (13.05.03-15.05.03b) 15.01.01 新規性及び予見性	2.4 新規性 (2.4.1-2.4.3/2.4.7-2.4.11)	[審査官クイックガイド] 第13条-新規な発明とは 先の公開
	b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断	08.03.02 新規性	13.05.03c 具体例	2.4.12. いくつかの特定の事例 (2.4.12.1.1-2.4.12.1.10)	[実務ガイドライン] 5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン 新規性-新規な用途
④グレースピリオド		08.03.02 新規性	15.04 グレースピリオド	2.4 新規性 (2.4.4.6, 2.4.4.6A)	-

\* 該当箇所が、主な分析対象資料とした審査基準関連資料とは別の資料に該当箇所がある場合は、【資料名】と表記している。

表 2-1-2 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (インド・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド)

国名		インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド
<b>(4) 進歩性</b>					
①進歩性の判断に適用される基本的手法		08.03.03 進歩性 (08.03.03.01-08.03.03.02)	15.01.02 自明性	2.5 進歩性 (2.5.1-2.5.1.8)	進歩性に関する審査なし
②先行技術とクレームとの相違点の判断基準	a) 先行技術の組合せ	08.03.03.02 進歩性の判断	15.01.02 自明性	2.5.2 関連事実の特定 (2.5.2.5-2.5.2.5.6)	進歩性に関する審査なし
	b) 共通の一般的知識の問題	08.03.03.02 進歩性の判断	15.01.02 自明性	2.5.2 関連事実の特定 (2.5.2.1.1-2.5.2.1.7)	進歩性に関する審査なし
	c) クレームに記載された発明の効果の取扱い	08.03.03.02 進歩性の判断	15.01.02 自明性	2.5.3 進歩性に関するテスト (2.5.3.1-2.5.3.10.6)	進歩性に関する審査なし
(5) 拡大先願・先願		08.03.02 新規性	15.06 文献引用の方法 (15.06.01-15.06.02)	2.4.4 関連する先行技術 (2.4.4.1, 2.4.4.1A) 2.4.11 「内容全体」 (2.4.11.1-2.4.11.10)	[審査官クイックガイド] 第 14 条-先のクレームの発明とは
<b>(6) 記載要件</b>					
①クレームの記載要件	a) サポート要件	05.03.13 クレーム	11.05 サポート (11.05.01-11.05.03)	2.11.7 クレームが公正な根拠に基づく場合 (2.11.7.1-2.11.7.8) 2.11.7A クレームの裏付け (2.11.7.1A-2.11.7.10A)	[審査官クイックガイド] 第 10 条(4)-クレーム クレームは公正な基礎に基づかなければならない
	b) 明確性の要件	05.03.13 発明の単一性及びクレームの明確性	11.03 明確性 (11.03-11.03.03)	2.11.5 クレームの明瞭性 (2.11.5.1-2.11.5.10)	[審査官クイックガイド] 第 10 条(4)-クレーム クレームは明確でなければならない
	c) その他の要件	05.03 完全明細書 (05.03.14-05.03.16)	11.01 基本的要件 11.04 クレームの完全性	2.11.4/2.11.4A クレームによる発明の定義 2.11.6 クレームの簡潔性	[実務ガイドライン] 3.1 クレームの簡潔性 [審査官クイックガイド] 第 10 条(4)-クレーム クレームは簡潔でなければならない
②明細書の記載要件	a) 実施可能要件	05.03 完全明細書 (05.03.01, 05.03.11)	9.02 開示における一般要求事項 (9.02.01) 9.04 有用性の設定 (9.04.01-9.04.04)	2.11 特許法第 40 条-明細書 (2.11.3.3A, 2.11.3.17A- 2.11.3.19A/2.11.3.3, 2.11.3.17- 2.11.3.19)	[審査官クイックガイド] 第 10 条(3)-詳細な説明 第 10 条(3)(b)-発明を実施する最適な方法が記載されていない
	b) その他の要件	05.03 完全明細書 (05.03.01-05.03.10)	第 9 章 明細書 (9.02-9.03, 9.05-9.09)	2.11 特許法第 40 条-明細書 (2.11.3.1A, 2.11.3.3A, 2.11.3.4- 2.11.3.7)	[審査官クイックガイド] 第 10 条(3)-詳細な説明 第 10 条(3)(c)-クレームは発明の範囲を定義しなければならない

表 2-1-2 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (インド・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド)

国名	インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド
(7) 情報開示義務	— (情報開示義務あり:特許法第 8 条)	13.04 規則 29 の要求	制度なし	— (審査官からの要求があった場合のみ、提出義務あり:特許法第 15 条)
(8) 補正	10.06 特許付与後の補正 17.08 明確な誤記などの訂正に関する長官の権限	第 19 章 特許出願への補正 (19.01-19.07.05)	2.23 補正 (2.23.1-2.23.16)	[実務ガイドライン] 6. 特許出願の自発的補正/誤記の訂正 7. 認容後の補正
(9) 単一性	05.03.13 発明の単一性及びクレームの明確性 08.03.07 単一性	第 14 章 発明の単一性 (14.01-14.08)	2.1 最適な実務 (2.1.4、2.1.4A、2.1.6.2.4、2.1.9.5) 2.11.8 クレームは 1 つの発明のみに関する一単一性の欠如	[審査官クイックガイド] 第 10 条(4)-クレーム クレームは、単一の発明に関するものでなければならない
(10) 審査・先行技術調査の進め方				
①先行技術調査の進め方	08.03.01 先の公開及び先のクレームによる予測性調査	13.05.04 先行技術調査	2.13.9 サーチ (2.13.9.1-2.13.9.8) 2.13.10 特許法第 45 条(3)のサーチ結果の検討 2.1 最適な実務の指針 (2.1.1-2.1.2)	—
②審査手続	08.03 出願の審査 (08.03.02-08.03.08)	第 13 章 出願の審査 (13.05.04 除く)	2.1 最適な実務 (2.1.1-2.1.9) 2.13 審査 (2.13.1-2.13.8)	—
③拒絶査定後の再審査 (前置審査)	—	21.07 拒絶出願の再審理 (21.07.01-21.07.06)	2.23.16 拒絶された出願の補正 2.22 再審査 (2.22.1-2.22.9.4)	—
(11) 優先審査/早期審査	— (早期審査に関する明示の規定無し)	13.03 早期審査請求	2.13.4 審査の請求 (2.13.4.3-2.13.4.4)	[実務ガイドライン] 4. 国内段階移行 早期国内段階移行 (PCT 出願) (国内出願についても優先審査請求可能:特許規則 38)
(12) 優先権				
①優先権 (パリルート)	07.01 条約出願 (07.01.01-07.01.06)	第 7 章 国内優先及び条約上の優先 (7.01.02、7.02、7.06)	2.12 優先日 (2.12.1-2.12.4A)	[実務ガイドライン] 3. 完全明細書の提出 条約優先権

表 2-1-2 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (インド・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド)

国名	インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド
②優先権 (国内)	05.04 クレームの優先権 (05.04.01-05.04.04)	第 7 章 国内優先及び条約上の優先 (7.01.01、7.03-7.06)	2.12 優先日 (2.12.1-2.12.4A)	-
(13) 特殊出願 (分割出願等)				
①分割出願	06.01 分割出願 (06.01.01-06.01.06)	第 14 章 発明の単一性 (14.09-14.13)	2.10 分割出願 (2.10.1-2.10.11)	[実務ガイドライン] 3. 完全明細書の提出 完全明細書の分割 [審査官クイックガイド] 特許規則 23
②その他	06.02 追加特許 (06.02.01-06.02.03)	13.03 早期審査請求 (PPH に基づく出願)	2.11 特許法第 40 条-明細書 (2.11.10-2.11.11A) (仮出願) 2.19 追加特許 (2.19.1-2.19.7) 2.31 イノベーション特許 (2.31.1-2.31.4.7)	[実務ガイドライン] 3. 完全明細書の提出 追加特許
(14) 存続期間延長	制度なし	制度なし	3.12 医薬物質に関連する標準特許 の期間の延長 (3.12.1-3.12.10)	制度なし
(15) 特定技術分野				
①コンピュータ・ソフトウェア関連発明	準備中	第 16 章 コンピュータ実施発明 (16.01-16.09.05)	2.9 特許可能な主題 (2.9.2.7)	-
②化学関連発明	準備中	第 17 章 生物工学 (17.01-17.08.01b) 9.04.04 化学的組合せと相乗効果 12.02.05 組成物	新規性: 2.4.12.1 化合物 進歩性: 2.5.4.1.1 化合物自体のクレームに おける問題 クレーム: 2.11 特許法第 40 条-明細書 (2.11.7-2.11.7.9A)	-
③医薬関連発明	準備中	第 17 章 生物工学 (17.01-17.08.01b) 12.02.05 組成物 12.06.08 新規用途	適格性: 2.9.7 単なる混合物としての食品 又は医薬品 クレーム: 2.11.7.10A 医学的発明及び治療法 に要する裏付け	[実務ガイドライン] 5.2 スイス・タイプ・クレームの審 査に関するガイドライン

表 2-1-2 : 調査対象国の審査基準関連資料該当箇所一覧 (インド・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド)

国名	インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド
④生物工学関連発明	【生物工学特許出願の審査のためのガイドライン】	第 17 章 生物工学 (17.01-17.08.01b)	2.9.5 人体及び人体を創成する生物学的方法 (2.9.5.1) 2.7 微生物及びその他の生物形態 (2.7.1-2.7.7.5)	-
⑤その他の特定技術分野	【伝統的知識及び生物材料に関する特許出願の処理に関するガイドライン】	12.05 除外される主題 12.06 特定の主題に関する指針	2.9.2 製造の態様 (2.9.2.9-2.9.2.11、2.9.2.16-2.9.2.16.5)	[実務ガイドライン] 5.3 人体の医学的治療
<b>(16) 国際出願 (PCT 出願)</b>				
①国際段階	07.02 PCT に基づく国際出願 (07.02.01-07.02.08)	第 22 章 PCT (特許協力条約) (22.03-22.07)	第 1 巻 : 国際 (1.1-1.3.10、1.8-1.10.6)	【PCT 出願人の手引き - 国際段階】
②国内段階	07.03 PCT 国内段階出願 (07.03.01-07.03.02)	第 22 章 PCT (特許協力条約) (22.08-22.09)	2.20 国内段階出願 (2.20.1-2.20.12)	[実務ガイドライン] 4. 国内段階移行



## 2. 2 審査基準関連資料における記載量の分析

2. 1では、調査対象国の主な審査基準関連資料において、特許出願審査に関する特定項目がどこに記載されているかについて分析を行ったが、本項では、上記の特定項目の記載量について取りまとめた。

なお、本項では、記載様式等の異なる各国の審査基準関連資料について、単語数に基づいてその記載量を頁単位に換算し、検討の基礎資料としている<sup>17</sup>。

### 2. 2. 1 調査対象国の主な審査基準関連資料の全体的な分量について

本項で対象とした審査基準関連資料の総頁数には、国により非常に大きな差があり、日本の特許・実用新案審査基準のように非常にボリュームのある審査基準関連資料を作成しているイギリス、カナダ及びオーストラリアのような国がある一方で、非常に基本的な内容又は限定された内容のみについて審査関連資料を作成しているドイツやニュージーランドのような国もある。

ボリュームの多い審査基準にはそれぞれ特徴があり、イギリスでは審査手続、化学関連発明、医薬関連発明、生物工学関連発明のそれぞれについて、30頁から50頁の分量を割いている。

カナダについても、化学関連発明、医薬関連発明、生物工学関連発明のそれぞれについて、40頁以上の分量を割いているため、全体のボリュームが大きくなっている。

さらに、オーストラリアにあっては、国際出願（PCT）に123頁を割くと共に、特殊出願についても約50頁、進歩性に約33頁を割いていることが、全体のボリュームを大きくする要因となっている。

ドイツの審査ガイドラインの内容は、審査における主要観点である、新規性・進歩性及び記載要件についても記載量が5.5頁しかなく、極めて簡素なものである（ガイドライン全体でも約33頁）。実際に記載されている内容は、重要判例を引用しつつ、各観点（条文の適用）に関する基本的な考え方を説くものとなっており、具体的な審査官の判断手法や審査官からの通知の記載様式といった形式的な事項については触れていない。このため、審査の運用のバラツキについての懸念があるかと思われるが、ドイツ特許商標庁は、特許出願審査について審査官の裁量がある程度認めることにより、個々の事案に最も適した柔軟

---

<sup>17</sup> 対象となる審査基準関連資料のPDF版の1頁当たりの単語数を計算し、イギリスの資料の1頁分を基準頁として、その他の国の資料の比率を算出し、検討の基礎資料とする頁数を算出した。（「表2-2-1：調査対象国の審査基準関連資料の項目別頁数一覧（調整後の頁数による比較）」参照）。

なお、PDF版の実頁数による記載量は（「表2-2-2：【参考】調査対象国の審査基準関連資料の項目別頁数一覧（実頁数による比較）」参照）に示した。

なお、頁単位での算出が含まれているため、複数の項目で重複して頁数をカウントしている部分もあり、国によっては、各項目頁の合計が分析対象資料の総頁数を超えることもある。

な対応を取り易くしていると説明している<sup>18</sup>。

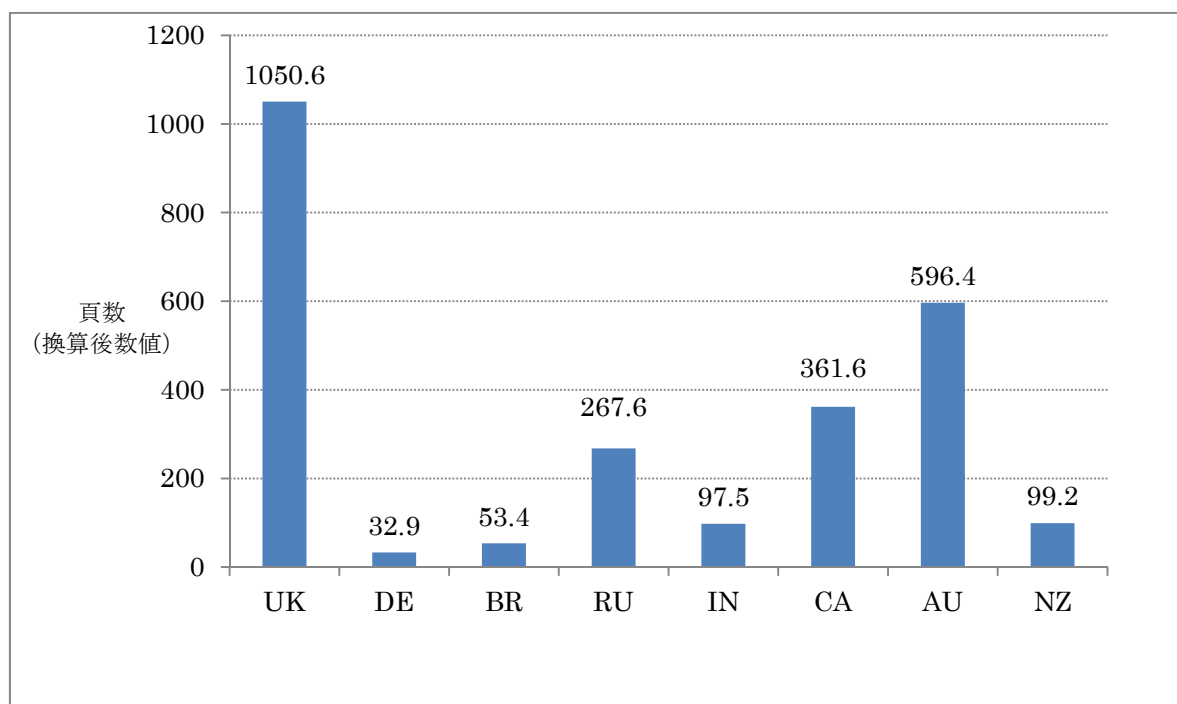


図 2 - 1 : 分析対象審査基準関連資料総頁数の対象国別比較

## 2. 2. 2 調査対象国の審査基準関連資料の記載分量の項目間比較

本項では、上記 2. 1 において分析を行った項目のうち、主要ないくつかの項目について項目間の記載分量の比較を行った。

下記の項目について比較を行った結果は、後述の通り。

- 発明、産業上の利用可能性
- 新規性、進歩性（拡大先願・先願を含む）
- 記載要件、単一性（情報開示義務を含む）
- 補正
- 審査の進め方（先行技術調査の進め方、審査手続及び拒絶査定後の再審査を含む）

<sup>18</sup> ドイツ特許商標庁に対するヒアリングでは「すべてのことを特許法や規定よりさらに形式的に、より厳格に定めようとは考えていない。特許審査官は、自分がベストと思う方法でオフィスアクションを書くことが良いと考えている。もちろん、特許法や規則には従わなければならないが審査官にはそれぞれがベストと思えるやり方を許容すべきと考えている。」と回答している。

### (1) イギリス

イギリスは、化学発明、医薬関連発明、生物学発明のガイドラインが別に作成されていることもあり、「特定技術分野」に関する審査基準関連資料の割合が特に高く、次に「審査・先行技術調査の進め方」の割合が高く、その次が「新規性、進歩性」という順になっている。

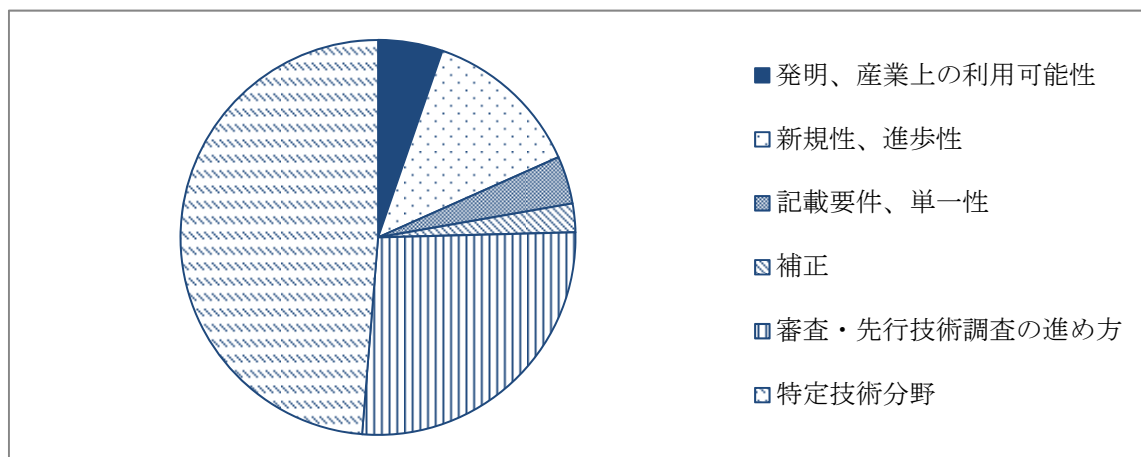


図 2 - 2 - 1 :  
イギリスの審査基準関連資料の記載分量の項目間比較

### (2) ドイツ

ドイツは、「審査・先行技術調査の進め方」の割合が非常に高くなっている。この要因として、分析対象とした「審査手続に関するガイドライン」全体の記載量が少なく、特許審査に関する非常に基礎的な内容しか記載されておらず、その結果、他の項目に比べて、「審査・先行技術調査の進め方」に関する記載量の割合が高くなっていると考えられる。その次に多いのが、「新規性、進歩性」、さらに、コンピュータ関連発明及び生物学発明に関する項目が独立して設けられていることもあり、「特定技術分野」の割合が他の項目と比べて高くなっている。

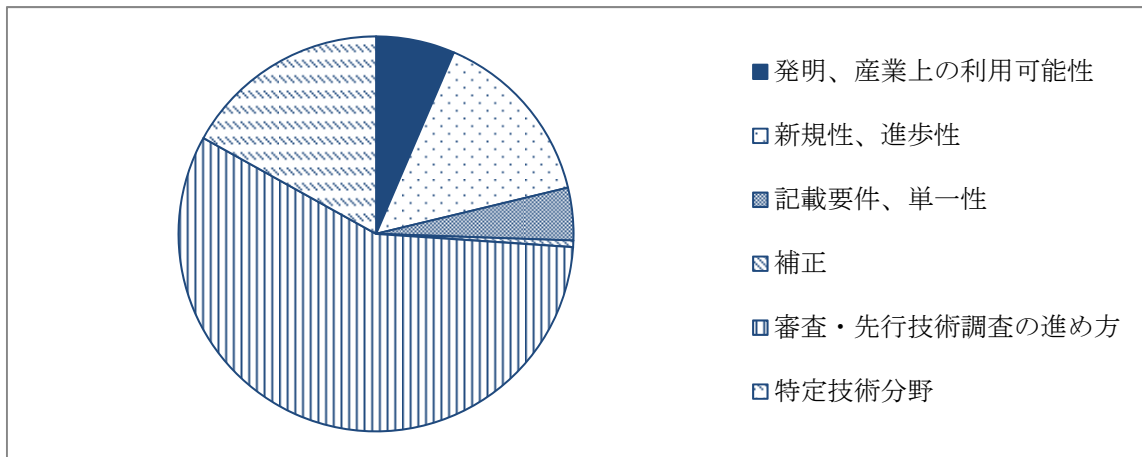


図 2 - 2 - 2 :  
ドイツの審査基準関連資料の記載分量の項目間比較

### (3) ブラジル

ブラジルは、「記載要件、単一性」に関する割合が一番高く、次に「新規性、進歩性」となっている。「記載要件、単一性」に関する割合が一番高くなった要因としては、特許出願ガイドラインの 2002 年版の一部を改訂した 2013 年版では、クレーム及び明細書に関する内容が大幅に追加されている一方で、2013 年版で改訂の対象とならなかった他の項目については、基本的な内容に終始している 2002 年版をそのまま使用していることが考えられる。

また、「発明、産業上の利用可能性」に関する記載は、他の項目に比べて非常に少ないことがわかる。

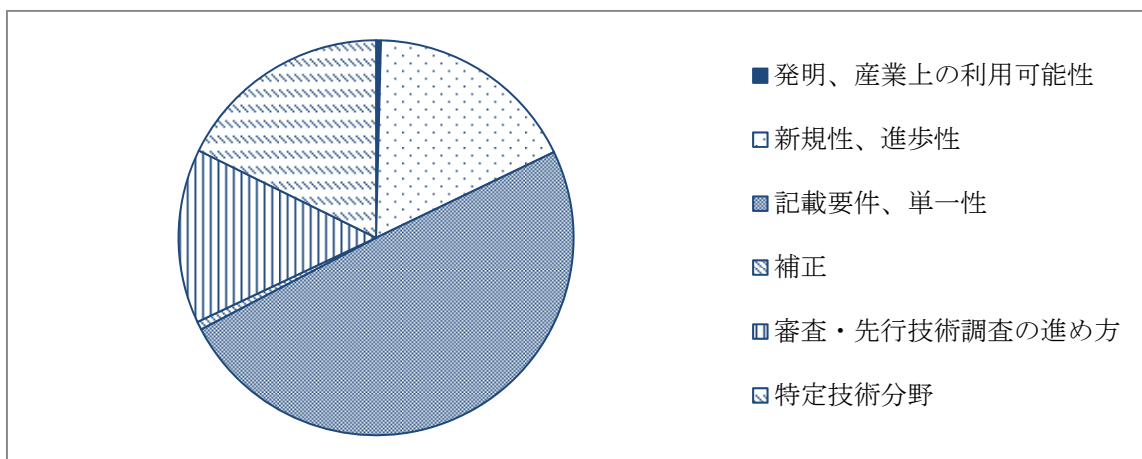


図 2 - 2 - 3 :  
ブラジルの審査基準関連資料の記載分量の項目間比較

#### (4) ロシア

ロシアは、「審査・先行技術調査の進め方」、「特定技術分野」に次いで「発明、産業上の利用可能性」の割合が高くなっており、比較的「発明、産業上の利用可能性」の割合が高くなっていることが特徴である。「発明、産業上の利用可能性」の割合が高くなっている要因としては、ロシアが、他の国では明細書の記載要件の一つである「実施可能要件」の内容によって「産業上の利用可能性」の判断を行っていることが挙げられる<sup>19</sup>。

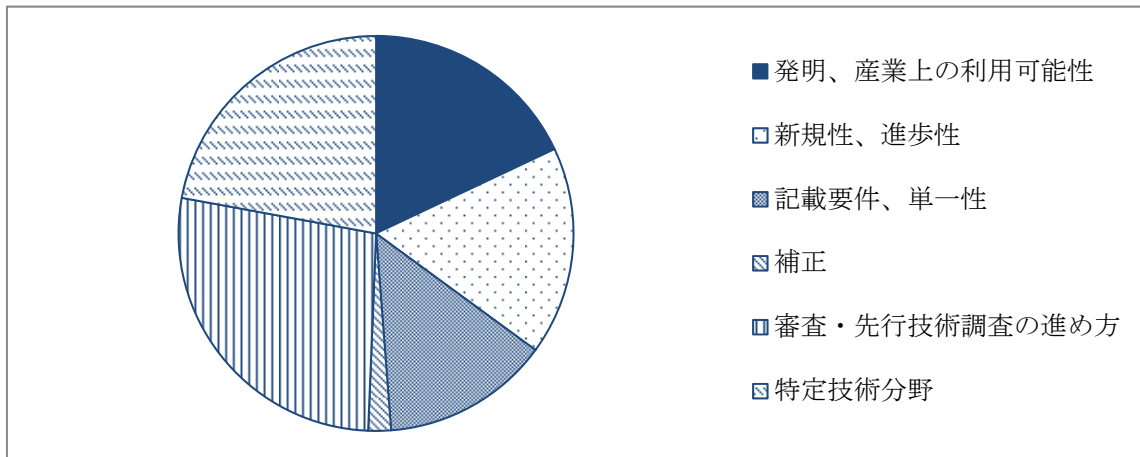


図 2 - 2 - 4 :  
ロシアの審査基準関連資料の記載分量の項目間比較

#### (5) インド

インドは、「特定技術分野」、「審査・先行技術調査の進め方」に次いで「発明、産業上の利用可能性」となっており、ロシアと同様に「発明、産業上の利用可能性」の割合が比較的高くなっている。この要因としては、インド特許法「第 3 条 発明でないもの」で規定されている非特許対象に関する内容が多く含まれていることがある。

<sup>19</sup> ロシア行政規則 24.5.1(2)

出願日において出願に含まれていた明細書に発明の目的が明示されているかどうか（出願日において、出願がクレームを含んでいる場合は、明細書又はクレームに、発明の目的が明示されているかどうか）が審査される。さらに、出願日において出願に含まれていた上記書類及び図面に、その実施によってクレームの各項目に示されているような用途を実現するという手段及び方法が明示されているかどうか審査される。

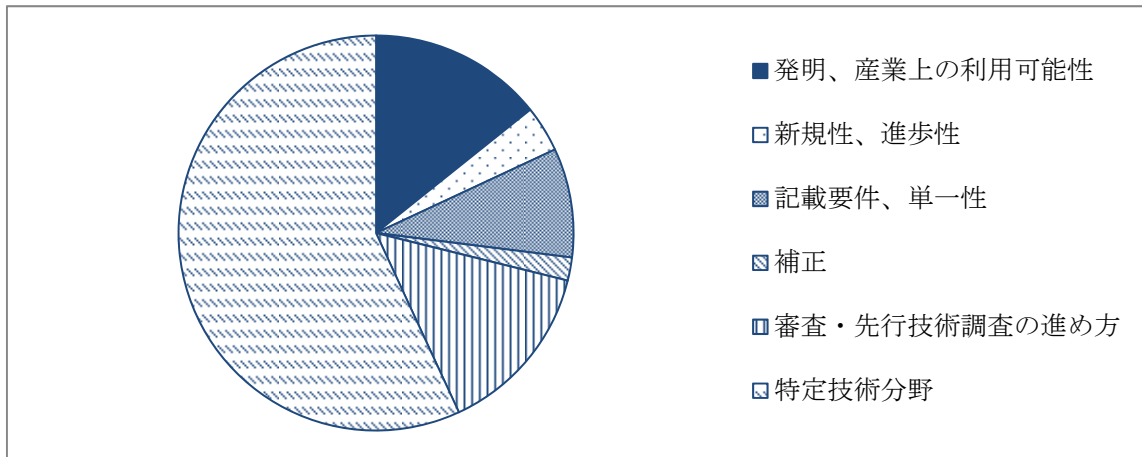


図 2-2-5 :  
インドの審査基準関連資料の記載分量の項目間比較

(6) カナダ

カナダは、「特定技術分野」の割合が高くなっており、「コンピュータ関連発明」及び「生物工学関連発明」に関する独立した章を設けて、詳細な説明がなされていることが要因として考えられる。さらに、「記載要件、単一性」、「発明、産業上の利用可能性」、「新規性、進歩性」の順に割合が高くなっている。「記載要件、単一性」についての割合が高くなった要因としては、カナダにおける単一性の審査基準に PCT の基準を導入した 2013 年 11 月の「第 14 章 発明の単一性」の改訂により、従来 of 単一性に関する内容よりも記載分量が増えたことが考えられる。

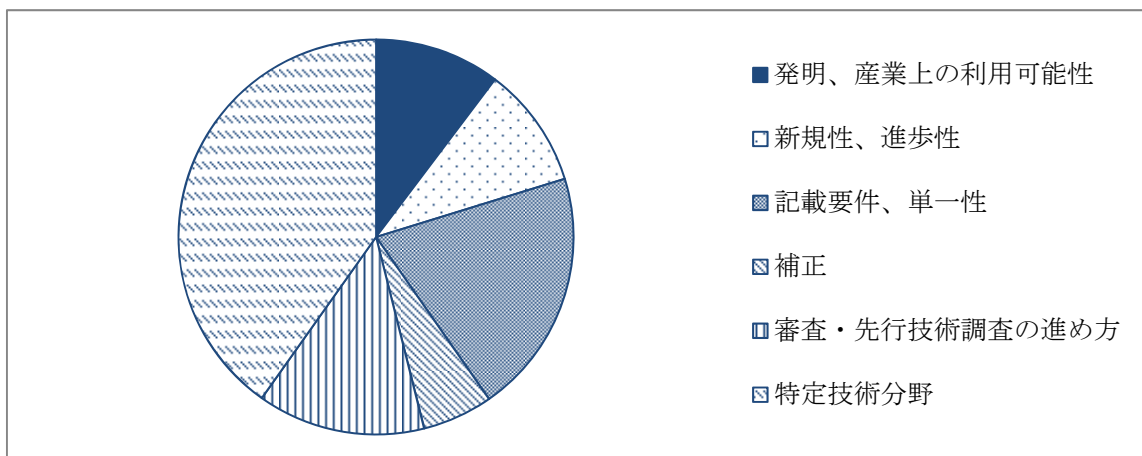


図 2-2-6 :  
カナダの審査基準関連資料の記載分量の項目間比較

### (7) オーストラリア

オーストラリアは、どの項目についても比較的同じぐらいの割合で内容が記載されている。細かく見てみると、割合の高い順に、「新規性、進歩性」、「特定技術分野」、次いで「補正」とになっている。特に、オーストラリアでは、「補正」に関する割合が他の国に比べて非常に高くなっており、補正に関する説明が充実していることがうかがえる。

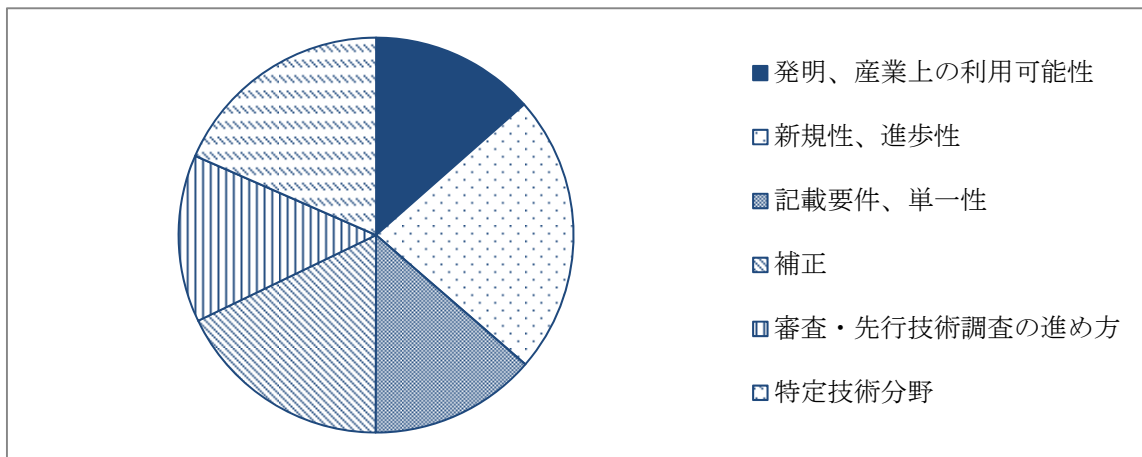


図 2-2-7 :  
オーストラリアの審査基準関連資料の記載分量の項目間比較

### (8) ニュージーランド

ニュージーランドは、割合が高い項目の順番としては「特定技術分野」、「新規性、進歩性」、「記載要件、単一性」、「発明、産業上の利用可能性」、の順になっているが、「記載要件、単一性」の割合が比較的高くなっている要因としては、スイス・タイプ・クレームに関する記載内容が比較的多くなっていることが挙げられる。なお、ニュージーランドでは、特許審査の際に進歩性に関する審査が実施されないため、「新規性、進歩性」には新規性に関する内容しか含まれていない。

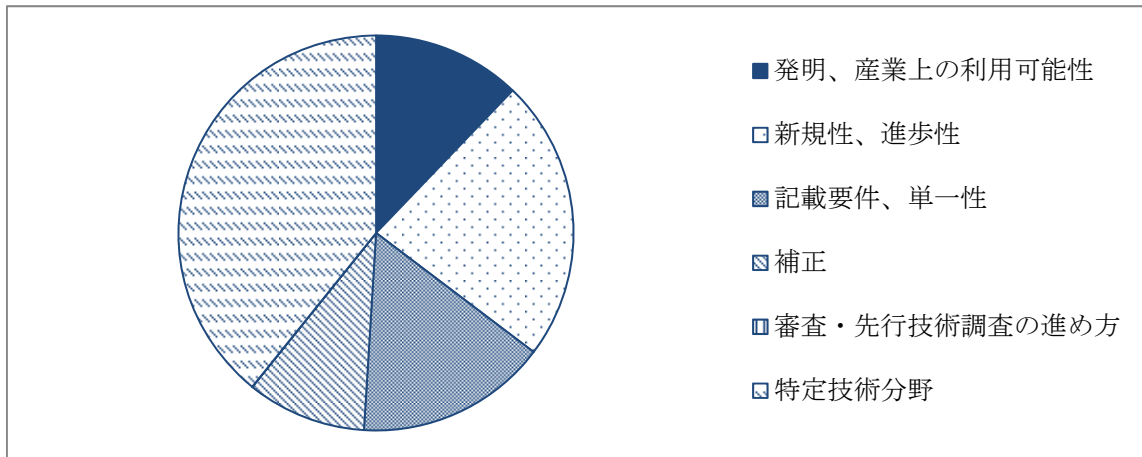


図 2-2-8 :  
ニュージーランドの審査基準関連資料の記載分量の項目間比較

(9) 小括

全体的に見て、「特定技術分野」及び「審査・先行技術調査の進め方」については、どの国においても比較的高い割合で記載がされていた。その一方で、「補正」に関する記載の割合は、オーストラリアを除く、各国において非常に低い割合にとどまっている。なお、ブラジルも分析対象である特許出願審査ガイドラインにおける「補正」に関する記載量は多くないが、2013年6月の決議93/2013<sup>20</sup>において別途規定されており、それを含めた場合、「補正」に関する記載の比率は多少高くなるものと思われる。

さらに、特許要件に関する項目では、「新規性、進歩性」に関する記載の割合が、どの国においても比較的高くなっているが、「記載要件、単一性」及び「発明、産業上の利用可能性」については、バラつきが大きかった。例えば、イギリス及びドイツでは、両項目ともに他の項目に比べて記載の割合が相対的に低くなっており、また、ブラジルは、「発明、産業上の利用可能性」が他の項目に比べて著しく低いことが判明した。

<sup>20</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao\\_pr\\_n\\_932013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao_pr_n_932013) (ポルトガル語)  
(最終アクセス日：平成26年2月13日)



表 2-2-1：調査対象国の審査基準関連資料の項目別頁数一覧（調整後の頁数による比較）

（単位：頁）	イギリス	ドイツ	ブラジル		ロシア		インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド		
分析対象資料の総頁数	1050.6	32.9	53.4		267.6		97.5	361.6	596.4	99.2		
主な分析対象資料*	①特許実務マニュアル	①審査手続に関するガイドライン	①特許出願審査ガイドライン（2002年版及び2013年版） <sup>注1</sup>		①行政規則 ②発明出願審査のためのマニュアル		①実務手続マニュアル	①特許庁実務マニュアル（第2巻：国内）	①実務手続マニュアル（第2巻：国内）	①実務ガイドライン ②審査官クイックガイド		
			2002年版	2013年版	①	②				①	②	
換算比率 （1頁当たりの単語数）**	1.00 （511語）	1.57 （805語）	0.60 （309語）	0.54 （278語）	1.23 （630語）	0.85 （435語）	0.36 （187語）	0.84 （431語）	0.59 （305語）	1.66 （853語）	0.63 （323語）	
主な分析対象資料の頁数	930	32.9	10.8	29.2	88	176.8	64.4	361.6	596.4 （922.2） <sup>注2</sup>	79.7	19.5	
発明（特許対象・非特許対象/ 特許事由・不特許事由）	15	1.6	0.1	—	0.6	22.1	7.9	17.2	37.8	0.8	5.4	
産業上の利用可能性・有用性	3	0.8	0.2	—	0.6	10.6	0.4	6.7	7.7	—	—	
新規性	15	3.1	1.2	10.5	6.2	9.8	1.1	19.7	26.6	10	0.9	
進歩性	28	1.6	0.9	—	1.8	11.9	0.5	1.3	32.7	— （進歩性審査なし）		
拡大先願・先願	1.5	0.8	0.6	—	1.2	1.3	0.5	2.1	4.7	—	0.9	
記載要件	10.5	0.8	—	17.8	12.3	12.8	4.5	25.2	34.51	1.7	6	
情報開示義務	0.3 （義務なし）	— （義務なし）	—	0.2	— （制度なし）		— （義務あり）	1.7	— （制度なし）	— （義務なし）		
補正	8	0.2	—	0.5	3.1	0.4	1.1	13.4	49.9	5	—	
単一性	2.5	0.8	—	6.2	0.4	0.4	0.7	19.7	3.8	—	0.3	
審査・先行技術 調査の 進め方	先行技術調査の進め方	37	0.8	0.2	—	1.2	28.1	0.4	1.3	9.1	—	—
	審査手続	54	20.4	10.6	—	22.1	—	7.9	26.7	17.1	—	—

\* 該当箇所が、主な分析対象資料とした審査基準関連資料とは別の資料にある場合は、【頁数】と表記している。

\*\* ここでは「イギリス特許実務マニュアル」のサンプル1頁当たりの単語数（511語）を1として換算した際の比率である（小数点以下第3位四捨五入）。  
換算後の頁数については、小数点以下第2位四捨五入した数値である。

表 2-2-1 : 調査対象国の審査基準関連資料の項目別頁数一覧 (調整後の頁数による比較)

(単位: 頁)		イギリス	ドイツ	ブラジル		ロシア		インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	
	拒絶査定後の再審査 (前置審査)	—	—	—	—	—	—	—	3.8	12.1	—	—
優先審査/早期審査		10.5	0.2	—	—	—	—	—	0.8	3.8	0.2	—
優先権		13	1	0.7	—	1.2	2.1	2.7	5	11.2	0.3	—
特殊出願	分割出願	3	1.6	—	0.5	0.6	—	0.7	2.5	15.9	0.2	0.3
	その他	4	1.6	0.1	—	1	—	1.1	0.8	34.2	0.2	—
存続期間延長		45	—	— (制度なし)		【2.8】 <sup>注6</sup>		— (制度なし)	— (制度なし)	15.9	— (制度なし)	
特定技術分野	コンピュータ・ソフトウェア関連発明	3	3.1	—	—	—	10.2	—	32.8	1.8	—	—
	化学関連発明	【33】 <sup>注2</sup>	—	—	—	—	8.1	—	44.5 <sup>注9</sup>	17.7	—	—
	医薬関連発明	【52.8】 <sup>注3</sup>	—	【13.4】 <sup>注5</sup>		—	8.1	—	47.5 <sup>注9</sup>	2.4	10	—
	生物工学関連発明	【34.8】 <sup>注4</sup>	3.1	【13.4】 <sup>注5</sup>		—	10.2	【24】 <sup>注7</sup>	43.7	20.7	—	—
	その他の特定技術分野	—	—	—	—	—	5.1	【9.1】 <sup>注8</sup>	12.2	9.1	10	—
国際出願 (PCT 出願)		23	—	—	—	—	5.5	8.3	24.4	123	3.3	—

注 1 : 2002 年版の総頁数は、2013 年版において廃止された箇所を除いた頁数

注 2 : 「知的財産庁における化学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン」換算比率 : 0.66 (1 頁当たり 338 語)

注 3 : 「知的財産庁における医薬発明に関する特許出願のための審査ガイドライン」換算比率 : 0.96 (1 頁当たり 492 語)

注 4 : 「知的財産庁における生物工学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン」換算比率 : 0.60 (1 頁当たり 307 語)

注 5 : 当該技術分野の審査基準関連資料として、「生物工学及び医薬品分野における特許出願審査ガイドライン」が対応する。換算比率 : 0.96 (1 頁当たり 495 語)

注 6 : 「存続期間延長規則」換算比率 : 1.11 (1 頁当たり 570 語)

注 7 : 「生物工学特許出願の審査のためのガイドライン」換算比率 : 1.09 (1 頁当たり 559 語)

注 8 : 「伝統的知識及び生物材料に関する特許出願の処理に関するガイドライン」換算比率 : 1.01 (1 頁当たり 520 語)

注 9 : 当該技術分野の審査基準関連資料として、「生物工学関連発明」の該当箇所が対応するため、「生物工学関連発明」の頁数 (52 頁) も含んでいる。

表 2-2-2 : 【参考】 調査対象国の審査基準関連資料の項目別頁数一覧（実頁数による比較）

（単位：頁）	イギリス	ドイツ	ブラジル		ロシア		インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド		
分析対象資料の総頁数	1093	21	86		283.5		210	452	1563	79		
主な分析対象資料*	①特許実務マニュアル	①審査手続に関するガイドライン	①特許出願審査ガイドライン（2002年版及び2013年版） <sup>注1</sup>		①行政規則 ②発明出願審査のためのマニュアル		①実務手続マニュアル	①特許庁実務マニュアル	①実務手続マニュアル （第2巻：国内）	①実務ガイドライン ②審査官クイックガイド		
			2002年版	2013年版	①	②				①	②	
主な分析対象資料の頁数	930	21	18	54	73	208	179	452	965	48	31	
発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）	15	1	0.2	—	0.5	26	22	20.5	64	0.5	8.5	
産業上の利用可能性・有用性	3	0.5	0.3	—	0.5	12.5	1	8	13	—	—	
新規性	15	2	2	19.5	5	11.5	3	23.5	45	6	1.5	
進歩性	28	1	1.5	—	1.5	14	1.5	1.5	55.5	— （進歩性審査なし）		
拡大先願・先願	1.5	0.5	1	—	1	1.5	1.5	2.5	8	—	1.5	
記載要件	10.5	0.5	—	33	10	15	12.5	30	58.5	1	9.5	
情報開示義務	0.3 （義務なし）	— （義務なし）	—	0.3	— （制度なし）		— （義務あり）	2	— （制度なし）	— （義務なし）		
補正	8	0.15	—	1	2.5	0.5	3	16	84.5	3	—	
単一性	2.5	0.5	—	11.5	0.3	0.5	2	23.5	6.5	—	0.5	
調査の進め方 審査・先行技術	先行技術調査の進め方	37	0.5	0.3	—	1	33	1	1.5	15.5	—	—
	審査手続	54	13	17.7	—	18	—	22	32	29	—	—
	拒絶査定後の再審査 （前置審査）	—	—	—	—	—	—	—	4.5	20.5	—	—
優先審査／早期審査	10.5	0.1	—	—	—	—	—	1	6.5	0.1	—	

\* 該当箇所が、主な分析対象資料とした審査基準関連資料とは別の資料にある場合は、【頁数】と表記している。

表 2-2-2 : 【参考】 調査対象国の審査基準関連資料の項目別頁数一覧 (実頁数による比較)

(単位:頁)		イギリス	ドイツ	ブラジル		ロシア		インド	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	
優先権		13	0.7	1.2	—	1	2.5	7.5	6	19	0.2	—
特殊出願	分割出願	3	1	—	1	0.5	—	2	3	27	0.1	0.5
	その他	4	1	0.1	—	0.8	—	1.5	1	58	01	—
存続期間延長		45	—	— (制度なし)		【2.5】		— (制度なし)	— (制度なし)	27	— (制度なし)	
特定技術分野	コンピュータ・ソフトウェア関連発明	3	2	—	—	—	12	—	39	3	—	—
	化学関連発明	【50】	—	—	—	—	9.5	—	53 <sup>注3</sup>	30	—	—
	医薬関連発明	【55】	—	【14】 <sup>注2</sup>		—	9.5	—	56.5 <sup>注3</sup>	4	6	—
	生物工学関連発明	【58】	2	【14】 <sup>注2</sup>		—	12	【22】	52	35	—	—
	その他の特定技術分野	—	—	—	—	—	6	【9】	14.5	15.5	6	—
国際出願 (PCT 出願)		23	—	—	—	—	6.5	23	29	208.5	2	—

注 1 : 2002 年版の総頁数は、2013 年版において廃止された箇所を除いた頁数

注 2 : 当該技術分野の審査基準関連資料として、「生物工学及び医薬品分野における特許出願審査ガイドライン」が対応する。

注 3 : 当該技術分野の審査基準関連資料として、「生物工学関連発明」の該当箇所が対応するため、「生物工学関連発明」の頁数 (52 頁) も含んでいる。

【参考】調査対象国の知的財産権担当官庁のウェブサイト公開されている  
審査基準関連資料一覧<sup>21</sup>

審査基準関連資料名：URL

(1) イギリス

- ① 特許実務マニュアル：  
<http://www.ipo.gov.uk/downloads/practice-manual.pdf>
- ② 知的財産庁における生物学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン：  
<http://www.ipo.gov.uk/biotech.pdf>
- ③ 知的財産庁における医薬発明に関する特許出願のための審査ガイドライン：  
<http://www.ipo.gov.uk/medicalguidelines.pdf>
- ④ 知的財産庁における化学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン：  
<http://www.ipo.gov.uk/chemicalguide.pdf>
- ⑤ 方式審査マニュアル：  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-formalities.htm>
- ⑥ 聴聞マニュアル：  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-hearing/p-manual-hearing-content.htm>
- ⑦ 行政手続マニュアル：  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-litigation.htm>
- ⑧ 意見マニュアル：  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-opinion.htm>
- ⑨ 特許出願人及び代理人のための実務行動規範：  
<http://www.ipo.gov.uk/codeofpractice.pdf>
- ⑩ 長官への説明要件についてのガイド：  
<http://www.ipo.gov.uk/evidence.pdf>
- ⑪ 特許ファクトシート：サーチレポート：  
<http://www.ipo.gov.uk/factsearch.pdf>
- ⑫ 実務通知：  
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn.htm>

(2) ドイツ

- ① 審査手続に関するガイドライン：  
<http://www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2796.pdf> (ドイツ語)  
[http://www.dpma.de/docs/service/formulare\\_eng/patent\\_eng/4/p2796\\_1.pdf](http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/4/p2796_1.pdf) (英語)

<sup>21</sup> 特段の記載がない限り、上記一覧に記載している審査基準関連資料の公開言語は、英語である。

【参考】調査対象国の知的財産権担当官庁のウェブサイト公開されている  
審査基準関連資料一覧<sup>21</sup>

審査基準関連資料名：URL

(3) ブラジル

- ① 特許出願審査ガイドライン：  
(2002年版)  
<http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes doc 20 de dez verso final 26 dez.pdf> (ポルトガル語)  
(2013年版)  
<http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2241.pdf> (37頁-93頁) (ポルトガル語)
- ② 1994年12月31日以後の生物工学及び医薬品分野における特許出願審査ガイドライン：  
<http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes Farmaceutica e Biotec.pdf>  
(ポルトガル語)
- ③ 実用新案特許審査ガイドライン：  
[http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretriz\\_de\\_mu\\_versao\\_2\\_original.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf)  
(ポルトガル語)

(4) ロシア

- ① ロシア連邦における発明に関する出願の受理及び審査、発明特許の付与及び審査に対する役割についての知的財産、特許及び商標に関する連邦サービス局の行政規則  
(2008年12月29日付けの教育科学省令第327号によって承認)：  
<http://www.rupto.ru/rupto/portal/f5662c97-1772-11e1-bad7-9c8e9921fb2c>  
(ロシア語)
- ② 発明に関する出願審査のためのマニュアル：  
<http://www.rupto.ru/rupto/portal/8043d103-306a-11e1-351c-9c8e9921fb2c>  
(ロシア語)
- ③ 特許紛争評議会に対する異議申立及び供述書の提出、並びにそれらの審理に関する規則  
(2003年4月22日付けロシア特許庁令第56号により承認、2003年12月11日付けロシア特許庁令第164号により改訂)：  
[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/chamber\\_on\\_patent\\_fees/pps\\_pravila](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/chamber_on_patent_fees/pps_pravila) (ロシア語)
- ④ ロシア連邦の法律に従い管轄当局による許可を必要とする医薬品及びその使用に関する発明特許の存続期間の延長、意匠特許、実用新案に対する証明(特許)、商標、サービスマークの登録証、原産地名称を使用するための権利の証明の期間満了の延長、並びに所定の期間内に維持手数料を支払わずに失効した、発明、実用新案、意匠特許の回復を規定する命令における役割についての知的財産、特許及び商標に関する連邦サービス局の行政規則  
(2008年10月29日付けの教育科学省令第322号により承認)：  
<http://www.rupto.ru/rupto/portal/f67dde79-1772-11e1-bad7-9c8e9921fb2c>  
(ロシア語)

【参考】調査対象国の知的財産権担当官庁のウェブサイト公開されている  
審査基準関連資料一覧<sup>21</sup>

審査基準関連資料名：URL

(5) インド

- ① 特許庁実務及び手続マニュアル：  
<http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/manual/main%20link.htm>  
[http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/201103\\_tokkyo\\_01.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/201103_tokkyo_01.pdf)（日本語版）
- ② 生物学特許出願の審査のためのガイドライン：  
[http://www.ipindia.nic.in/whats\\_new/biotech\\_Guidelines\\_25March2013.pdf](http://www.ipindia.nic.in/whats_new/biotech_Guidelines_25March2013.pdf)
- ③ 伝統的知識及び生物材料に関する特許出願の処理に関するガイドライン：  
[http://www.ipindia.nic.in/iponew/TK\\_Guidelines\\_18December2012.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/TK_Guidelines_18December2012.pdf)  
[http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/tradknowledge\\_draft\\_jp.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/tradknowledge_draft_jp.pdf)（日本語版）

(6) カナダ

- ① 特許庁実務マニュアル：  
[http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr00720.html](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html)
- ② 特許通知（Patent Notices）／実務通知（Practice Notice）：  
[http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr00292.html](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00292.html)

(7) オーストラリア

- ① オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアル（第1巻から第3巻のみ）：  
[http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent_Examiners_Manual.htm)
- ② 特許庁長官の決定：  
<http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/APO/>

(8) ニュージーランド

- ① 実務ガイドライン：  
<http://www.iponz.govt.nz/cms/patents/patent-topic-guidelines>

（最終アクセス日：平成26年3月7日）





## 第 II 部 調査対象国の審査基準関連資料の詳細

### 1. イギリス

#### イギリスにおける特許関連法規

イギリスにおける特許関連法規は、以下の通り。

- ・(改正) 1977 年特許法 (2013 年 10 月 1 日改正)<sup>1</sup>
- ・(改正) 2007 年特許規則 (2011 年 10 月 1 日改正)<sup>2</sup>
- ・(改正) 2007 年特許 (料金) 規則 (2011 年 10 月 1 日改正)<sup>3</sup>

#### 1. 1 イギリス知的財産庁で作成されている審査基準関連資料及びその概要

イギリス知的財産庁 (Intellectual Property Office ; 以下、IPO) においては、特許実務マニュアルや審査ガイドラインといった審査基準資料のみならず、その他の特許実務に関するマニュアルや出願人及び代理人向けの実務行動規範やガイドといった資料も数多く作成されており、それらの資料はすべて公開されている。IPO が作成している資料及びその概要は、下記の通り。

- ① 特許実務マニュアル (Manual of Patent Practice ; 以下、「MOPP」)<sup>4</sup>  
2014 年 1 月 1 日版

概要 :

本マニュアルは 1977 年特許法の各章及び 1988 年「著作権、意匠及び特許法」の特許に関する章について説明している。各条文は余白に関連法制度に関するコメントを含む。本マニュアルでは更に特許及び意匠公報からの公式

---

<sup>1</sup> <http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf>

本項におけるイギリス特許法の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf>

(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>2</sup> <http://www.ipo.gov.uk/patentrules2007.pdf>

本項におけるイギリス特許規則の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/england/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/england/tokkyo_kisoku.pdf)

(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>3</sup> <http://www.ipo.gov.uk/patentrules2007.pdf>

(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>4</sup> <http://www.ipo.gov.uk/downloads/practice-manual.pdf>

(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

注釈及び備考を示す部分もある。さらに医薬品及び植物保護製品についての補加的保護に関する章も含まれている。<sup>5</sup>

本マニュアルは、特許法の条文毎に整理されており、該当箇所の初めには該当条文が記載されているのが特徴である。

なお、本マニュアルにおいては、必要に応じて解釈の基本となるイギリスの判決及び EPO の審決が引用されており、冒頭に判例及び審決の一覧表が設けられている。

② 知的財産庁における生物学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン

(Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the Intellectual Property Office ; 以下、「バイオ審査ガイドライン」)<sup>6</sup>

2013 年版

概要：

本ガイドラインは 1977 年特許法に基づき生物学発明についてどのように特許出願を審査するのか説明している。この法律は生物学発明の法的保護に関する欧州指令 98/44/EC を施行するための改正を含む。<sup>7</sup>

③ 知的財産庁における医薬発明に関する特許出願のための審査ガイドライン  
(Examination Guidelines for Patent Applications relating to Medical Inventions in the Intellectual Property Office ; 以下、「医薬審査ガイドライン」)<sup>8</sup>

2013 年 5 月版

概要：

本ガイドラインは医薬発明についての特許出願に関する知的財産庁の実務を説明している。<sup>9</sup>

④ 知的財産庁における化学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン  
(Examination Guidelines for Patent Applications Relating to

---

<sup>5</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice.htm>  
(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>6</sup> <http://www.ipo.gov.uk/biotech.pdf>  
(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>7</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual.htm>  
(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>8</sup> <http://www.ipo.gov.uk/medicalguidelines.pdf>  
(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>9</sup> 医薬審査ガイドライン「Introduction」

Chemical Inventions in the Intellectual Property Office ; 以下、「化学  
審査ガイドライン」)<sup>10</sup>  
2012年8月版

概要：

本ガイドラインは化学分野発明についての特許出願に関する知的財産庁の  
実務を説明している。<sup>11</sup>

#### (その他の特許実務に関する資料)

⑤ 方式審査マニュアル (Formalities manual)<sup>12</sup>  
2011年9月版

概要：

本マニュアルは2007年特許法及び2007年特許規則に基づく特許出願の方  
式審査に関するさまざまな要点について従うべき実務並びに手続について詳  
細かつ最新の指針を提供することを目的とする。本マニュアルは第一に特許  
部局内の特許方式グループ職員が日常業務を遂行するときの卓上指針書とな  
ることを意図している。職員が遭遇する可能性がある状況の多くをカバーし  
ているが、マニュアルに記載していない状況が生じることもあり、その場合  
には行政担当幹部にアドバイスを求めるべきである。<sup>13</sup>

⑥ 聴聞マニュアル (Hearings manual)<sup>14</sup>  
2009年7月版

概要：

本マニュアルは長官を代理して特許部局 (PD) で開かれる特許及び意匠の  
聴聞に関する法律並びに手続の手引を提供することを目的とする。特許及び  
意匠の権利法の実体事項に関する手引は含まない。特許については特許実務  
マニュアル (MOPP) も利用可能であるが、これに対応する意匠権について

---

<sup>10</sup> <http://www.ipo.gov.uk/chemicalguide.pdf>  
(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>11</sup> 化学審査ガイドライン「Introduction」

<sup>12</sup>

<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-formalities.htm>  
(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>13</sup> 方式審査マニュアル「Introduction」

<sup>14</sup>

<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-hearing/p-manual-hearing-content.htm>

(最終アクセス日：平成26年1月15日)

のマニュアルは依然として存在していない。<sup>15</sup>

⑦ 行政手続マニュアル (Litigation manual) <sup>16</sup>  
2013年3月版

概要：

本マニュアルは特許及び意匠権に関する手続の行政実務についての手引を提供する。

本マニュアルは、長官に対して提起した当事者系手続及び査定系手続の公式手続において提出された、陳述及び証拠の方式審査並びに処理の実務及び手続を詳細に説明する卓上指針書として利用される。<sup>17</sup>

⑧ 意見マニュアル (Opinions manual) <sup>18</sup>

概要：

本マニュアルは、だれでも付与特許に対する無効、又は侵害に関する意見を IPO に求めることができる、特許意見サービスの手引を提供するものであり、サービス利用者及び知的財産庁内での意見処理手続の手引を含む。<sup>19</sup>

(出願人及び代理人向けの資料)

⑨ 特許出願人及び代理人のための実務行動規範 (Code of Practice: For Patent Applicants and Agents) <sup>20</sup>  
2011年10月版

概要：

特許出願人及び代理人のための実務行動規範は、特許出願及びその実務において、当局に対応する特許出願人及び代理人にとって何が「適切な実務(best practice)」とみなされるのか、特定されている。本規範が想定しているのは、頻繁に出願を行う特許出願人及び代理人である。<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> 聴聞マニュアル パラグラフ 0.01

<sup>16</sup>

<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-litigation.htm> (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>17</sup> 同上

<sup>18</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-opinion.htm> (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>19</sup> 同上

<sup>20</sup> <http://www.ipo.gov.uk/codeofpractice.pdf> (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>21</sup> 知財庁アンケートの回答より

⑩ 長官への説明要件についてのガイド (A Guide to the Requirements for Presentation before the Comptroller) <sup>22</sup>  
2007年12月版

概要：

本ガイドは特許、意匠及び商標に関する手続要件並びにその他の事項の概略を述べたものである。本ガイドは包括的な手引を意図するものでなく、特定の状況に関与する可能性がある詳細の多くは省略されている。

したがって本ガイドの内容については独立した専門家のアドバイスを求めることが推奨され、本ガイドのみに依拠してはならない。<sup>23</sup>

⑪ 特許ファクトシート：サーチレポート (Patent Factsheet: Search Report) <sup>24</sup>  
2007年12月版

概要：

サーチレポートのファクトシートにおいて、特許審査のサーチ結果から何を予測すべきかを各出願人に対して指針を与える。<sup>25</sup>

⑫ 実務通知 (Practice notices) <sup>26</sup>

概要：

実務通知は、例えば、IPO がどのように法律の規定を解釈するのか、又はどのように出願を取り扱うのかなど、IPO の実務の変更を通知するものである。<sup>27</sup>

なお、実務通知としては、下記のようなものが公開されている。

- ・ 補充的保護証明書の存続期間計算 (2013年11月20日) <sup>28</sup>
- ・ PCT (UK) ファースト・トラックの要件緩和 (2012年6月8日) <sup>29</sup>
- ・ 人間の胚性幹細胞に関する発明 (2012年5月17日) <sup>30</sup>

---

<sup>22</sup> <http://www.ipo.gov.uk/evidence.pdf>

(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>23</sup> 長官への説明要件についてのガイド、P.3

<sup>24</sup> <http://www.ipo.gov.uk/factsearch.pdf>

(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>25</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>26</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn.htm>

(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>27</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>28</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-spcduration.htm>

(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>29</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-fasttrack1.htm>

(最終アクセス日：平成26年1月15日)

・1977年特許法：精神的活動の特許性（2011年10月17日）<sup>31</sup>

### 1. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

イギリスにおいて公開されている審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力は、次の通り。<sup>32</sup>

#### ① MOPP

MOPP が公開されている IPO のウェブサイトには、「本マニュアルの記載はそれ自体が知的財産庁による行為に権限を与えるものでなく、法律要件一式として利用してはならないことに留意されたい。」との記載があり、MOPP は法的拘束力のない指針とみなされている。<sup>33</sup>

#### ② バイオ審査ガイドライン

バイオ審査ガイドラインの「基本原則」に「特許実務マニュアルは1977年特許法に基づく知的財産庁の現行実務に関する審査官の情報源の中心となるものであり、本ガイドラインは特許実務マニュアルに示す手引を補完することを目的とする。」との記載があり、本ガイドラインは、MOPP を補完することをのみを目的としている。本ガイドラインも MOPP と同様に、法的拘束力のない指針とみなされている。<sup>34</sup>

#### ③ 医薬審査ガイドライン

MOPP の「第4A章 処置又は診断の方法」の冒頭に「イギリス知的財産庁における医薬発明に関する特許出願のための審査ガイドラインは、この分野における実務について更なる詳細を提供する。」との記載があるように、本ガイドラインは、MOPP を補完するものである。本ガイドラインも MOPP と同様に、法的拘束力のない指針とみなされている。<sup>35</sup>

#### ④ 化学審査ガイドライン

化学審査ガイドラインの「基本原則」に「特許実務マニュアルは1977年特許法に基づく知的財産庁の現行実務に関して審査官の情報の中心源となるものであり、本ガイドラインはマニュアルに示す手引の単なる補完を目的とする。」と

---

<sup>30</sup>

<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-stemcells-20120517.htm>  
(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>31</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-patentability.htm>  
(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>32</sup> 本項目は、知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

<sup>33</sup> 知財庁アンケートの回答においても同様の回答になっていた。

<sup>34</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>35</sup> 知財庁アンケートの回答より

の記載があり、本ガイドラインは、MOPP を補完することをのみを目的としている。本ガイドラインも、法的拘束力のない指針とみなされている。<sup>36</sup>

#### ⑤ 方式審査マニュアル

方式審査マニュアルの「はじめに」に「本ガイドラインは法律規定を構成するものでなく、それ自体が知財庁による行為に権限を与えるものでなく、一連の特定行為を課すものでもない。」との記載があり、本マニュアルには、法的拘束力のない指針とみなされている。<sup>37</sup>

#### ⑥ 聴聞マニュアル

聴聞マニュアルの「はじめに」に「本マニュアル（並びに特許実務マニュアル及び行政手続マニュアル）における記載は法的権限を持たない。」との記載があり<sup>38</sup>、本マニュアルには、法的拘束力のない指針とみなされている。<sup>39</sup>

#### ⑦ 行政手続マニュアル

行政手続マニュアルの「はじめに」に「本マニュアルに含まれている手引は法律規定を構成するものでなく、それ自体が知財庁による行為に権限を与えるものでなく、一連の特定行為を課すものでもない。」との記載があり<sup>40</sup>、本マニュアルには、法的拘束力のない指針とみなされている。<sup>41</sup>

#### ⑧ 意見マニュアル

意見マニュアルが公開されているウェブサイトでは「本マニュアルは特許意見サービスの手引を提供するものであり、サービス利用者及び知的財産庁内の意見処理手続の手引を含む。」と記されており<sup>42</sup>、本マニュアルには、法的拘束力のない指針とみなされている。<sup>43</sup>

なお、出願人及び代理人向けの資料として作成されている下記資料についても、法的拘束力のない指針とみなされている。

#### ⑨ 特許出願人及び代理人のための実務行動規範

#### ⑩ 長官への説明要件についてのガイド

#### ⑪ 特許ファクトシート：サーチレポート

---

<sup>36</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>37</sup> 知財庁アンケートの回答においても同様の回答になっていた。

<sup>38</sup> 聴聞マニュアル「Introduction」パラグラフ 0.05

<sup>39</sup> 知財庁アンケートの回答においても同様の回答になっていた。

<sup>40</sup> 行政手続マニュアル「Introduction」パラグラフ 2

<sup>41</sup> 知財庁アンケートの回答においても同様の回答になっていた。

<sup>42</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-opinion.htm>

（最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日）

<sup>43</sup> 知財庁アンケートの回答においても同様の回答になっていた。

## ⑫ 実務通知

なお、⑨特許出願人及び代理人のための実務行動規範、及び⑫実務通知については、時折、審査報告書において審査官により引用されることがある。<sup>44</sup>

### 1. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

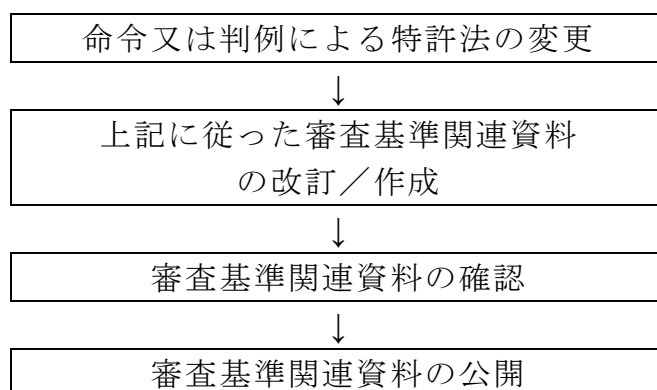
#### (1) 審査基準関連資料改訂の理由<sup>45</sup>

審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

- ・ 関係法令の変更
- ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
- ・ 出願人等からの要望

#### (2) 審査基準関連資料の改訂の流れ<sup>46</sup>

UKIPO における審査基準関連資料の作成及び改訂までの流れは、下記の通り。



### 1. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

UKIPO が作成・公開している審査基準関連資料などの更新頻度並びに最新の改訂・発行時期は、下記の通り。

① MOPP：不定期／最近の改訂時期：2014年1月1日

改訂の概要：

本マニュアルは定期的に改訂され、法律及び判例の変更など近年の進展を

<sup>44</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>45</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>46</sup> 知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。



反映させている。最新改訂は2014年1月1日であり、第5条、第13条、第15条、第17条、第18条、第32条、第72条、第89A条、補充的保護証明書の章及び事例集である。<sup>47</sup>

- ② バイオ審査ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2013年
- ③ 医薬審査ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2013年5月
- ④ 化学審査ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2012年8月
- ⑤ 方式審査マニュアル：不定期／最近の改訂時期：2011年9月
- ⑥ 聴聞マニュアル：不定期／最近の改訂時期：2009年7月
- ⑦ 行政手続マニュアル：不定期／最近の改訂時期：2013年3月
- ⑧ 意見マニュアル：不定期／最近の改訂時期：2011年9月
- ⑨ 特許出願人及び代理人のための実務行動規範：不定期／最近の改訂時期：2011年10月
- ⑩ 長官への説明要件についてのガイド：不定期／最近の改訂時期：2007年12月
- ⑪ 特許ファクトシート：サーチレポート：不定期／最近の改訂時期：2007年12月
- ⑫ 実務通知：不定期／最新の発行時期：2013年11月20日  
・ 補充的保護証明書の存続期間計算<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice.htm>  
(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>48</sup> <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-spcduration.htm>  
(最終アクセス日：平成26年1月15日)

## 1. 2 審査基準関連資料の内容について

UKIPO が作成している審査基準関連資料において、下記の項目に関する該当箇所は、以下の通り。

### 1. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

「発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）」に関する内容は、MOPP の「第 1 章 特許することのできる発明」で説明されている。

#### 第 1 章 特許することのできる発明

##### 特許法第 1 条(1)

##### 1.04

##### 特許法第 1 条(2)

##### 除外の範囲（1.07－1.08.1）

##### 特許適格性評価の一般的手順（1.09－1.10.2）

##### 発明の内容（1.11－1.13）

##### 発見、科学的理論及び数学的方法（1.14－1.17.2）

##### 美的創作物（1.18－1.20）

##### 精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは業務を行うための計画、規則若しくは方法、又はコンピュータ・プログラム

##### 精神的活動（1.21－1.21.2）

##### 遊戯（1.22－1.22.1）

##### ビジネス方法（1.23－1.27.1）

##### コンピュータ・プログラム（1.28－1.29.8）

##### 情報の提示（1.30－1.32.3）

##### 特許法第 1 条(3)

##### 特許法第 1 条(4)

##### 商業的利用が公序良俗に反する（1.33－1.36）

##### 植物及び動物の品種、並びに「本質的に生物学的な方法」（1.37）

##### 特許法第 1 条(5)

##### 1.38

特許で保護される発明の主題については、パラグラフ 1.04 において、「ここで言う発明とは、クレームで特定されているものを意味する」と説明されている。

また、特許の除外対象となる発明の主題については、パラグラフ 1.07 から 1.38 にかけて説明されている。

特に特許法第 1 条(2)<sup>49</sup>で挙げられている、発明とみなされない、すなわち特許されない主題については、個別に説明がなされている。

また、その他の特許されない主題として、商業的利用が公序良俗に反するものについてはパラグラフ 1.33－1.36 において、また植物及び動物の品種、並びに生物学的方法については、パラグラフ 1.37 で説明されている。

なお、パラグラフ 1.38 では、特許法第 1 条(5)<sup>50</sup>についての説明がなされている。

## 1. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、MOPP の「第 4 章 産業上の利用可能性」で説明されている。

第 4 章 産業上の利用可能性  
特許法第 4 条  
4.01－4.07.2

パラグラフ 4.02 において、対象となる「産業」について、「『産業』は広い意味で解釈すべきであり、知的若しくは美的活動から区別される、有用かつ実際の活動を含む。」と説明されている。

また、パラグラフ 4.03 において、「産業上の利用可能性」に関する審査を通過した（又は通過できなかった）発明は、等しく特許適格性に関する審査において通過（又は不通過）となるであろう、との説明がなされている。

---

<sup>49</sup> イギリス特許法第 1 条

(2) 特に、本法の適用上、次のものから構成される何れの事柄も発明とは認めないことをここに宣言する。

- (a) 発見、科学理論又は数学的方法
- (b) 文学的、戯曲的、音楽的又は美術的作品その他審美的創作物
- (c) 精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは業務を行うための計画、規則若しくは方法、又はコンピュータ・プログラム
- (d) 情報の提供

ただし、前記の規定は、特許又は特許出願が当該の事柄に関係する限度においてのみ、事柄を本法の適用上の発明として扱うことを禁じるものと解さなければならない。

<sup>50</sup> イギリス特許法第 1 条

(5) 国務大臣は、(2)の規定を科学及び技術の発展に順応するように維持するために命令によりこれを変更することができる。当該命令は、その草案が各議会に提出され、それぞれの決議により承認されない限り、定めることができない。

## 1. 2. 3 新規性

新規性に関する下記の項目については、MOPPの「第2章 新規性」において説明されている。

### (1) クレームに係る発明の認定

#### a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、「第2章 新規性：クレームの解釈」において説明されている。

第2章 新規性  
特許法第2条(1)  
クレームの解釈 (2.11-2.17)

クレーム解釈の基本的な方法として、パラグラフ2.11に「後発クレームで特定している各特徴すべてがある文献に開示されているだけで、その文献は一般的に当該クレームの新規性を阻却する。クレームに均等又は追加的な特徴が含まれている場合には、通常であれば自明性の問題となる。しかし与えられる保護がクレーム文言通りの記載を超える可能性があるため、先行する開示が、厳密なクレーム文言通りの範囲に該当しないとしても、差異が本質的でない特徴に限定されることから、発明が新規でないことを示すものと主張できる場合もある。」と説明されている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>51</sup>

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」は、「第2章 新規性：クレームの解釈」において説明されている。

第2章 新規性  
特許法第2条(1)  
クレームの解釈 (2.11-2.17)

パラグラフ 2.12 では装置クレーム、またパラグラフ 2.14 では物質又は組成

<sup>51</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造方法で特定された製品等

物のクレーム、さらにパラグラフ 2.15 では特定の方法で使用される場合の装置又は物質のクレームについて説明されている。

また、パラグラフ 2.17 では、公知の装置を使用した方法についてのクレームが、新規なものと同みなされる可能性が有ることが説明されている。

## (2) 先行技術の認定

### a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、「第 2 章 新規性」のパラグラフ 2.02 において説明されている。

第 2 章 新規性  
特許法第 2 条(1)  
2.02

上記では、「クレームで定義される発明は、いくつかの特徴の特定の組合せが過去の開示から既に予測されている場合には新規性を持たない。」と説明されている。

### b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」についての説明は、「第 2 章 新規性」のパラグラフ 2.21 から 2.26 において説明されている。

第 2 章 新規性  
特許法第 2 条(2)  
2.21–2.26

パラグラフ 2.21 において、「ある事項が世界のいずれかにおいて、開示された方法又は言語を問わず最初に公衆の利用可能な状態に置かれた日から、その事項は技術水準の一部となる。開示の時期に制限はない。」と説明されている。

### c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」については、「第 2 章 新規性」のパラグラフ 2.21 から 2.36 において説明されている。

## 第 2 章 新規性

### 特許法 2 条(2)

#### 2.21－2.26

#### 先の使用 (2.27－2.29.1)

### 特許法 2 条(3)

#### 2.30－2.36

パラグラフ 2.22 において、引用発明の認定について「ある事項が発明に関する技術水準の一部を構成するの可否かについて判断するときには、出願について宣言している優先日ではなく関連する発明の優先日であって、これは更に先行する日付となり得ることに留意すべきである。さらに異なる複数のクレーム、又は単一クレームで特定する複数の選択肢の優先日が異なる可能性がある。」と説明されている。

また、パラグラフ 2.30 において、特許出願に対する特許法 2 条(3)における技術水準の一部を構成する文献として、下記が挙げられている。

- (a) 本法に基づき行われ第 16 条に基づき公開された出願
- (b) 1949 年法に基づき公開された特許明細書
- (c) EPC 第 93 条に基づき欧州特許庁が公開した欧州特許出願 (UK) (後述する(e)も参照)
- (d) PCT 第 21 条に基づき WIPO が公開した国際特許出願 (UK) であって、国内段階に移行したもの (すなわち (該当する場合) 国内手数料が支払われており、出願が外国語によるものであれば知財庁に英語翻訳文を提出したもの)
- (e) PCT 第 21 条に基づき WIPO が公開した欧州特許 (UK) を求める国際出願であって、広域段階に移行したもの (すなわち国内手数料が支払われており、出願が英語、ドイツ語又はフランス語以外によるものであれば、これらの言語の 1 つによる翻訳文を欧州特許庁に提出したもの)

### (3) 新規性の判断

#### a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」については、「第 2 章 新規性」のパラグラフ 2.02 から 2.10.2 において説明されている。

## 第 2 章 新規性

### 特許法第 2 条(1)

#### 2.02

先の公開 (2.03－2.09)

実施可能性 (2.10－2.10.2)

パラグラフ 2.02 において、新規性を有しない発明について「クレームで定義される発明は、いくつかの特徴の特定の組合せが過去の開示から既に予測されている場合には新規性を持たない。」と説明されている。

また、パラグラフ 2.03 から 2.09 では、発明の予測性に関する第一要件である先行開示について説明されている。パラグラフ 2.03 では、先行開示について「ある事項が発明の予測性を満足させるためには先行開示が第一要件となる。発明の先行開示を構成するためには、先行技術として依拠する事項において、実施すれば必ず特許権侵害の結果となるおそれがある主題が開示されていなければならない。」とされている。

さらに、パラグラフ 2.10 から 2.10.2 において発明の予測性に関する第二要件である実施可能性について説明されている。パラグラフ 2.10 では、実施可能性について「当業者が開示された要件を満足させる発明を実施できることが要求される。」と説明されている。

### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」については、「第 2 章 新規性」のパラグラフ 2.18 から 2.20 において選択発明について説明されている。

## 第 2 章 新規性

### 特許法第 2 条(1)

選択発明 (2.18－2.20)

パラグラフ 2.18 において、選択発明について「多数の代替例を包含する一般的な文言による先行開示は、特に例示されたものを含み、複数の構成メンバーのいずれかを利用できるという単なる示唆の域を超えるものといえず、したがって構成メンバーのうち特定された 1 つによってクレームが予測されるものとみなすことはできない。」のように説明されている。

#### (4) グレースピリオド

「グレースピリオド」については、パラグラフ 2.37 から 2.41 において説明されている。<sup>52</sup>

### 第2章 新規性

#### 特許法第2条(5)

違法な取得：秘密漏えい (2.38－2.39)

国際博覧会 (2.40－2.41)

パラグラフ 2.40 から 2.41 では、出願人による国際博覧会における発明の開示に関するグレースピリオドについて説明されている。

### 1. 2. 4 進歩性

進歩性に関する下記の項目については、MOPP の「第3章 進歩性」において説明されている。

#### (1) 進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、「第3章 進歩性」のパラグラフ 3.03 から 3.25 において説明されている。

### 第3章 進歩性

#### 特許法第3条

通常のアプローチ及び法的背景 (3.03)

自明性は客観的なテストに基づき判断しなければならない  
(3.04－3.09)

自明性の評価する際は体系的なアプローチが必要 (3.10)

4 ステップ・ウィンドサーフィン・アプローチ (The four-step Windsurfing approach) (3.11)

ウィンドサーフィン／ポゾリ・アプローチ (The Windsurfing /Pozzoli approach) ; ウィンドサーフィン・アプローチの改質  
(3.12-3.13.1)

どのようにして「4 ステップ・アプローチ」が実施されるのか  
(3.14－3.15)

<sup>52</sup> 知財庁のアンケート回答では、グレースピリオドに関する回答はなかったが、法律事務所アンケートの回答では上記パラグラフについて回答されていた。



ウィンドサーフィン／ポズリ・アプローチを使用しない場合  
の結論 (3.16)  
配置・配列 (collocations) (3.17)  
ウィンドサーフィン／ポズリ・アプローチの各ステップ (3.18  
－3.19)  
当業者 (3.20－3.25)

パラグラフ 3.04 では、「自明性を判断する際のテストは、できる限り、客観的なテストでなければならない。ここで問題となるのは発明が当業者にとって自明であったのか否かであり、発明者若しくはその他一部の特定従業者にとって自明なのか、又は自明であったのか否かではない。」と説明されている。

パラグラフ 3.10 では、発明が自明であるかについて判断する者について「発明が自明であるのか否かの問題を判断する者は後知恵や事後分析に注意しなければならない。記載している課題から、望ましい解決案を知る者が安易なステップを繰り返すことによって前進する作業における一連の理由付けによって、きわめて容易に誤った方向に導かれていく。特にこのような判断を行う者は問題となる特許又は特許出願の影響下で先行公開情報を閲覧することを避けなければならない、自身が課題に直面している当業者の視点に立つよう試みるべきである。」と説明されている。

また、パラグラフ 3.11 では、*Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd*, [1985] RPC 59 で示されたウィンドサーフィン・4ステップ・アプローチについて説明されている。上記判決で示された自明性を評価する際の 4 ステップ・アプローチとは、下記の通り。

- (1) クレームしている発明概念を特定する。
- (2) 優先日において通常の技術を備えているが平凡な対象者というマントル (mantle) を想定し、この者にその優先日において問題となる技術について共通の一般的知識が何であったのかを当てはめる。
- (3) 「公知又は公用である」ものとして引用された事項と、主張する発明との間に差異が存在すれば、その差異を特定する。
- (4) 主張する発明の知識を伴わずに、これらの差異が当業者にとって自明であったステップを構成するのか、又はそれが何らの程度の発明を要求するのか判断する。

続く、パラグラフ 3.12 では *In Pozzoli SPA v BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 において示された上記アプローチを改質したウィンドサーフィン／ポズリ・アプローチについて説明されており、下記の 4 ステップが示されている。

- (1) (a) 観念上の「当業者」を特定する。
- (1) (b) その当業者が関与する共通の一般的知識を特定する。
- (2) 問題となるクレームの発明概念を特定する、又はそれが容易にできなければそれを解釈する。
- (3) 「技術水準」の一部を構成するものとして引用された事項と、クレーム又は解釈後のクレームの発明概念との間に差異が存在すれば、その差異を特定する。
- (4) クレームで主張する発明に関する知識を伴わずに見た場合、これらの差異が当業者にとって自明であったステップを構成するのか、又はそれが何らの程度の発明を要求するのか。

パラグラフ 3.14 から 3.15 では、4 ステップ・アプローチの実施について説明されている。また、パラグラフ 3.16 では、ウィンドサーフィン／ボズリ・アプローチを使用しない場合について説明され、パラグラフ 3.17 では、発明が組合せなどである場合の特別な配慮の必要性について示されている。

当業者については、パラグラフ 3.20 から 3.25 において説明されており、「『当業者』は高度な技術専門家でもノーベル賞受賞者でもなく、また最小公倍数を構成する者でもない。その代り、当業者は、当該業務についての能力を有する者、十分に適格な作業者とみなすのが適切である。」（パラグラフ 3.20）とされている。

## (2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

「先行技術とクレームとの相違点の判断基準」の下記の各項目については、「第 3 章 進歩性」において説明されている。

### a) 先行技術の組合せ

「先行技術の組合せ」については、「第 3 章 進歩性」のパラグラフ 3.45 において説明されている。

#### 第 3 章 進歩性

##### 特許法第 3 条

共通の一般的知識になっている書類の組合せ (3.45)

同パラグラフにおいて「ある書類と、共通の一般的知識又は技術上標準となっている慣行とを組み合わせることによって発明を作り出すことができる場合には、発明者がそれを想定しておらず出願人がそのような文言を示していなかったとしても、その組合せが当業者にとって自明であったと強く予測される。」と説明されている。

## b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識の問題」については、「第 3 章 進歩性」の параграф 3.29 から 3.33.2 において説明されている。

第 3 章 進歩性  
特許法第 3 条  
共通の一般的知識 (3.29－3.33.2)

共通の一般的な知識について、 параграф 3.29 では「共通の一般的知識の概念が重要であることは、どんなに強調してもしすぎることはないくらいである。これは、たとえば意図する解釈のために特許を判読及び理解するとき、又は引用された先行技術を理解して対応するとき、仮想的な当業者に要求されるものすべての中心に存在する。おそらく共通の一般的知識は、関連する技術に適応するために必要な精神的装備又は精神的ツールキットの一部であると概括できる。これに当業者に技術を備えさせるものである。」と説明されている。

## c) クレームに記載された発明の効果の取扱い

「クレームに記載された発明の効果の取扱い」については、「第 3 章 進歩性」の параграф 3.92 及び 3.94 から 3.96 において説明されている。

第 3 章 進歩性  
特許法第 3 条  
選択 (3.92)  
進歩性がない追加的特徴 (3.94－3.96)

параграф 3.92 では、選択クレームについて「1 つ又は複数の構成メンバーが選択されている集合の大きさは選択発明の新規性の問題に関与しないが、自明性の問題には関与する可能性がある。」との説明がある。

また、3.94では、予期されていなかった特徴の発見について「予期されていなかった特徴の発見は、それが試行可能であった多くのステップのうち唯一のステップ又は受け入れられている見解に反して行われたものであれば自明性を否定するステップに資するが、先行技術がそのステップに直接つながる場合には、追加的な特徴を得たとしても進歩性が確立するわけではない。」と説明されている。

## 1. 2. 5 拡大先願・先願

拡大先願・先願に関する内容は、MOPPの「第2章 新規性」及び「第18章 実体審査及び特許の付与又は拒絶」において説明されている。

### 第2章 新規性

#### 特許法第2条(3)

#### 2.30-2.36

### 第18章 実体審査及び特許の付与又は拒絶

#### 特許法第18条(5)

#### 18.91-18.97

パラグラフ2.30において、下記の書類が特許法第2条(3)における技術水準の一部を構成するものとして挙げられている。

- (a) 本法に基づき行われ第16条に基づき公開された出願
- (b) 1949年法に基づき公開された特許明細書
- (c) EPC第93条に基づき欧州特許庁が公開した欧州特許出願(UK)(後述する(e)も参照)
- (d) PCT第21条に基づきWIPOが公開した国際特許出願(UK)であって、国内段階に移行したもの(すなわち(該当する場合)国内手数料が支払われており、出願が外国語によるものであれば知財庁に英語翻訳文を提出したもの)
- (e) PCT第21条に基づきWIPOが公開した欧州特許(UK)を求める国際出願であって、広域段階に移行したもの(すなわち国内手数料が支払われており、出願が英語、ドイツ語又はフランス語以外によるものであれば、これらの言語の1つによる翻訳文を欧州特許庁に提出したもの)

また、パラグラフ18.91では、出願の衝突(conflicting applications)について「このサブセクションが有効に適用される出願の衝突は本法に基づく特許出願であることが要求され、それにはイギリスを指定する国際出願であって第89条の規定に基づき国内出願として国内段階に移行したものを含む。欧州特許出願(UK)については、第18条(5)の規定に関して本法に基づく出願として扱われないので、これとの衝突は適用されない。この場合の衝突は限定的であり、関係する各特許がそれぞれ付与された時点で第73条(2)に基づき扱われる。」と説明されている。

## 1. 2. 6 記載要件

記載要件に関する下記の項目については、MOPP の「第 14 章 出願」において説明されている。

### (1) クレームの記載要件

#### a) サポート要件

クレームのサポート要件については、「第 14 章 出願」のパラグラフ 14.142 から 14.156.1 において説明されている。

#### 第 14 章 出願

特許法第 14 条(5)

特許法第 14 条(6)

明細書によるサポート (14.142–14.151)

広義又は思弁的な (speculative) クレーム (14.152–14.156)

リーチ・スルー・クレーム (14.156.1)

パラグラフの 14.143 において、「クレームの多くは 1 つ又は複数の特定例を普遍化したものである。認められる普遍化の程度は、関連する先行技術に照らしてそれぞれの特定案件ごとに判断しなければならない。したがって公知技術に対して進歩性を有する発明と比較すれば、まったく新たな分野を開拓する発明クレームは更に普遍化を進めることができる。適正なクレーム記載は、発明の範囲を超えるほど広範なものでなく、単純に発明開示の代償を受ける出願人の権利を奪うほど狭いものでもない。出願人は自身が記載した内容の明白な改変例、均等物及び用途を対象とすることが許される。特にクレームの対象となる変形例すべてについて、出願人が明細書に帰すものとした特徴又は用途を備えていることが合理的に予測される場合には、自身のクレームにそれを記載することが許されるべきである。」と説明されている。

#### b) 明確性の要件

クレームの明確性の要件については、「第 14 章 出願」のパラグラフ 14.128 から 14.139 において説明されている。

## 第 14 章 出願

特許法第 14 条(5)

特許法第 14 条(6)

明確性 (14.128－14.139)

パラグラフ 14.129 において「クレームには特徴の正確な範囲について読解者に疑念を残すような漠然とした又は曖昧な形式の文言を含んではならない。この例として「薄い (thin)」「広い (wide)」「強い (strong)」などの相対的な言葉が挙げられる。このような文言がクレームに現れている場合には、通常であればそれを定義するか、又は削除する必要がある。ただし、相対的な文言がたとえば「高周波増幅器 (high-frequency amplifier)」など技術的に認識された意味を有しており、その意味で用いるものであれば拒絶理由は生じない。「所定の (predetermined)」という文言は検討を要することがある。たとえば固定値と可変値との間で区別する目的であれば何らかの意味を持つかもしれないが、たとえばすべての比較値が固定されている場合などは意味を持たない。」と説明されている。

### c) その他の要件

クレームの記載要件に関するその他の要件について、「第 14 章 出願」のパラグラフ 14.140 から 14.141 において「クレームの簡潔性」について説明されている。

## 第 14 章 出願

特許法第 14 条(5)

特許法第 14 条(6)

簡潔性 (14.140－14.141)

パラグラフ 14.140 では、クレーム数について「クレームは簡潔なものとする、という要件は、複数あるクレーム全体について述べていると同時に、それぞれの個別クレームについても述べている。クレーム数は出願人が保護を求める発明の性質に関連して考慮しなければならない。」としており、複数の独立クレームについて「微妙に異なるが範囲が一部重複する複数の独立クレームについても、それらの各独立クレームに共通の主題を分析する必要性の余地を残しており、結果として複数の発明が発見されることがある。」と説明している。

また、2 以上のクレームが境界を共有する場合、パラグラフ 14.141 では「そ

それぞれのクレームは他のクレームの対象とされない何らかの主題範囲を含むべきであり、2以上のクレームが同一範囲にある場合には拒絶理由を提起すべきである。裁判所は可能であれば複数のクレームそれぞれが異なる意味を持つようクレーム解釈するが、2以上のクレームの間に差異がほとんどない又はまったく存在していない場合には、その文言の合理的かつ自然な意味から離れる理由とならない。」と説明されている。

## (2) 明細書の記載要件

### a) 実施可能要件

実施可能要件については、「第 14 章 出願」の paragraph 14.62 から 14.65 で説明されている。

第 14 章 出願  
特許法第 14 条(3)  
開示の明確性 (14.62–14.64)

paragraph 14.62 では「明細書は、それを批評するためでなく理解するために最善を尽くす当業者に宛てたものと推測される。重要性がなく、発明の範囲に疑念を与えない技術的欠陥又は難易度は、基本的に拒絶理由とならない。」と説明されており、明細書から当業者が発明を理解するための最善の方法を推測できることが求めている。

### b) その他の要件

実施可能性要件以外の明細書のその他の要件については、「明細書の完全性」について「第 14 章 出願」の paragraph 14.72 から 14.82 で説明されている。

第 14 章 出願  
特許法第 14 条(3)  
開示の完全性 (14.72–14.85)

明細書の完全性について、paragraph 14.72 では「少なくとも 1 つの発明の実施態様又は少なくとも 1 つの発明の実施方法を記載しなければならないが、クレーム自体で実施可能であるように開示しており、それが明細書で裏付けられている場合には、適切な状況であれば十分かつ完全に開示しているものとい

える。」と説明されている。

### 1. 2. 7 情報開示義務

情報開示義務については、MOPP の「第 14 章 出願」の paragraph 14.83 から 14.84 において説明されている。

第 14 章 出願  
特許法第 14 条(3)  
先行技術 (14.83-14.84)

なお、paragraph 14.83 に説明されているが、イギリスにおいて先行技術に関する情報開示義務はない。

ただし、2004 年 3 月 31 日付けの特許及び意匠公報 (Patents and Designs Journal) No.5993 に公開された実務通知に従い、サーチを行った審査官は、イギリスのサーチレポートを発行する際に、次のいずれかを公開するよう出願人に対して開示請求することができる。

- ・ 同一発明の出願について他の特許庁から受領したサーチレポートの写し。  
又は
- ・ サーチレポートで引用されている先行技術文献の詳細及び当該文献のカテゴリ。

ただし、出願人は、次のような場合、サーチレポートの開示を要求されない。先行技術文献を特定していない場合；WIPO 又は EPO によって既に公開されている場合；又は先のイギリスの出願（例：親出願）において既に公開されている場合。<sup>53</sup>

### 1. 2. 8 補正

補正に関する内容は、MOPP の「第 76 章 追加事項を含まない出願及び特許の補正」において説明されている。

<sup>53</sup> 法律事務所アンケート回答より



第 76 章 出願及び特許の追加事項を含まない補正

特許法第 76 条 (1)

特許法第 76 条(1A)

76.02－76.03

特許法第 76 条(2)

付与前 (76.04－76.09)

黙示的な開示 (76.10－76.13.1)

先行技術 (76.14)

クレームの範囲対開示 (76.15－76.15.1)

中間概念 (Intermediate Generalisation) (76.15.2－76.16)

特徴の除去 (76.17－76.18.1)

クレームの拡大 (76.19－76.23)

特許法第 76 条(3)

付与後 (76.24－76.27)

特許法第 76 条(4)

付与前の補正については、パラグラフ 76.04 から 76.23 において説明され、付与後の補正については、パラグラフ 76.24 から 76.27 において説明されている。

### 1. 2. 9 単一性

単一性に関する内容は、MOPP の「第 14 章 出願」のパラグラフ 14.157 から 14.168 において説明されている。

第 14 章 出願

特許法第 14 条(5)

特許法第 14 条(6)

発明の単一性 (14.157－14.168)

発明の単一性について、パラグラフ 14.157 では「明細書の各クレームは少なくとも 1 つの発明を定義する。ただし複数のクレームが単一の発明概念を構成するよう相互に関連する 1 グループの発明群に関するものであれば、発明の単一性に関する本法の要件は充足される。それぞれの発明がこのように関連しているのか否かの問題は確固たる規範を基礎とするわけではなく、次のパラグラフ

で説明するように、むしろクレームしている各発明間の相互依存の程度、そして関係する技術水準についての幅広い考察を基礎とする。サーチ又は実体審査において発明の単一性が欠如しているとみなされた出願に対処するために適用すべき実務については、それぞれパラグラフ 17.106-17.114 及び 18.37-18.41 で述べる。」と説明されている。

## 1. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

先行技術調査の進め方に関しては MOPP の「第 17 章 サーチ」において説明されている。

### 第 17 章 サーチ

情報セキュリティ：催促状 (17.01.1-17.01.2)

特許法第 17 条(1) (17.02-17.07)

特許法第 17 条(4) (17.30-17.31)

サーチに関する準備

発明の評価 (17.32-17.35)

サーチ対象 (17.36-17.43)

既知の先行技術 (17.44-17.47)

先行技術調査結果の利用 (17.48-17.49)

サーチの実施 (17.50-17.53)

サーチ分野 (17.54-17.56)

サーチ戦略 (17.57-17.61)

サーチ期間中の再考戦略(Reconsidering strategy) (17.62-17.66)

他の文献の発見 (17.67)

特許法第 17 条(5)

サーチレポート (17.68)

サーチ分野 (17.69-17.71)

サーチされたクレーム (17.72.1-17.72.2)

引用文献 (17.73-17.75)

更なる情報 (17.77-17.82)

補足レポート (17.83-17.83.2)

審査意見 (17.83.3-17.83.4)

国際博覧会 (17.84)

国際調査報告 (17.86-17.93)

サーチが有益な目的を果たさない場合 (17.94-17.94.2)

サーチが有益な目的を果たさないと思われる場合の調査段階における戦略 (17.94.3-17.96.4)

有益なサーチが不可能：理由（17.97－17.101）  
最終手続（17.102－17.104.2）  
サーチレポート発行後の文献の発見又はすべての文献の検討  
（17.105－17.105.2）  
特許法第 17 条(6)（17.106－17.110）  
更なるサーチ（17.111－17.114）  
特許法第 17 条(7)（17.115－17.118）  
特許法第 17 条(8)（17.120－17.121）

実体審査手続については MOPP の「第 15 章 出願日」や「第 18 章 実体審査及び特許の付与又は拒絶」において説明されている。

## 第 15 章 出願日

### 15.01－15.01.1

特許法第 15 条(1)

特許法第 15 条(2)

### 15.02－15.06

特許法第 15 条(10)（15.53－15.56）

特許法第 15 条(11)（15.57）

本マニュアル第 15 章の附属書類－分割出願（15.58）

## 第 18 章 実体審査及び特許の付与又は拒絶

情報セキュリティ：催促状（18.01.1－18.01.2）

実務規範（18.01.3－18.01.05）

特許法第 18 条(1)（18.02－18.03）

特許法 18 条(1A)（18.03.01－18.03.06）

特許法第 18 条(2)（18.04－18.09.5）

サーチレポートの検討（18.10－18.11）

更なるサーチ（18.12－18.13）

優先日：特許法第 2 条(3)（18.14－18.20）

共通の一般的知識；文書化されていない開示（18.21－18.23）

先使用（18.24）

複数発明（18.37－18.41）

審査のその他の局面（18.42－18.46）

特許法第 18 条(3)（18.47－18.48）

応答に対して指定される期間（18.49－18.52.2）

期間の延長（18.53－18.60）

再審査

補正 (18.61-18.72.1)

インタビュー及び電話会議 (18.73-18.78)

同意に至らない場合 (18.79-18.80)

特許法第 18 条(4)

早期審査命令の申請 (18.81-18.84.3)

最終手続 (18.85-18.87)

特許法第 18 条(4)に基づくレポート発行後の手続 (18.88)

付与又は特許法第 18 条(4)に基づくレポートが撤回された場合の  
状況の限定 (18.89-18.90)

特許法第 18 条(5) (18.91-18.97)

本マニュアル第 18 章の附属書類 A-サーチ及び審査の統合 (18.98)

本マニュアル第 18 章の附属書類 B-期間延長の覚書 (18.99)

### 1. 2. 1 1 優先審査／早期審査

イギリスでは、早期公開を含む、出願の早期審査を請求することができる。  
早期審査に関しては、MOPP の下記において説明されている。<sup>54</sup>

第 16 章 出願の公開

第 17 章 サーチ

第 18 章 実体審査及び特許の付与又は拒絶

第 89A 章 出願の国際及び国内段階

審査：

15.46

18.03

18.07-18.07.3

18.64

18.87

89A.21

サーチ (サーチ及び審査の統合)：

17.05.1

18.06

付与：

17.118

<sup>54</sup> 知財庁アンケートの回答より

18.87

公開：

16.04、16.31－16.32

また、MOPP 以外の資料として、下記の資料がある。<sup>55</sup>

- ① 特許早期付与ガイダンス (Patents Fast Grant Guidance) <sup>56</sup>
- ② PCT(UK)ファースト・トラック (PCT(UK) Fast Track) <sup>57</sup>
- ③ Green Channel (環境に有益な発明に関する特許出願の早期審査) <sup>58</sup>

## 1. 2. 1 2 優先権

優先権に関する内容は、MOPP の「第 5 章 優先日」において説明されている。

### 第 7 章 優先日

#### 5.01－5.02

特許法第 5 条(1) (5.03)

特許法第 5 条(2)

特許法第 5 条(2A)

特許法第 5 条(2B)

特許法第 5 条(2C)

#### 5.04－5.06

関連要件

宣言書 (5.07－5.07.4)

優先権書類

証明付謄本 (5.08－5.10)

翻訳 (5.11－5.13.2)

優先権の喪失 (5.14)

宣言された優先日 (5.15－5.17)

優先権主張期間 (5.18)

<sup>55</sup> 法律事務所アンケート回答より

<sup>56</sup> [www.ipo.gov.uk/p-fastgrantguide.pdf](http://www.ipo.gov.uk/p-fastgrantguide.pdf) (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>57</sup>

[www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-accelerated/pro-p-fasttrack.htm](http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-accelerated/pro-p-fasttrack.htm) (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>58</sup> [www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-accelerated/pro-p-green.htm](http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-accelerated/pro-p-green.htm) (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

出願人 (5.19－5.19.2)  
 発明又はその他の事項の優先日 (5.20－5.25.1)  
 優先権主張の審査  
   主張された最先の優先日から 12 か月以内に行われた出願  
   出願時の宣言 (5.26)  
   出願後の宣言 (5.26.1)  
   主張された最先の優先日から 12 か月以降に行われた出願  
   (5.26.2－5.26.7)  
 特許法第 5 条(3) (5.27－5.28.5)  
 特許法第 5 条(4) (5.29)  
 特許法第 5 条(5) (5.30)  
 特許法第 5 条(6) (5.31)

イギリスにおける優先権主張については、特許法第 5 条において規定されている。特に同条(5)において、優先権主張の基礎となる「関連出願」について下記の通りに規定している。

「イギリス特許法第 5 条 優先日

- (5) 本条において「関連出願」とは、出願日を有する次の出願の何れかをいう。
- (a) 本法に基づく特許出願
  - (b) 発明の保護を求める条約国（第 90 条に定める）における出願若しくは条約国についての出願又は条約国の法律若しくは条約国を当事国とする条約に従って当該出願と同等である出願」

上記の規定からわかるように、条約優先権及び国内優先権を主張することができる。

なお、パラグラフ 5.30 において特許法第 5 条(5)の(a)及び(b)で規定されている出願について下記の通り説明されている。

- (a) イギリスを指定する欧州又は国際出願を含む、イギリス特許法に基づく特許出願、又は
- (b) 条約国の法律、又は(イギリス以外の国を指定した)PCT 若しくは EPC、又は条約国が加盟しているその他の国際条約に基づき行われた発明の保護に関する出願

## 1. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

### （1）分割出願

分割出願に関する内容は、MOPP の「第 15 章 出願日」の附属書類に含まれている。

#### 第 15 章 出願日

本マニュアル第 15 章の附属書類－分割出願（15.58）

### （2）その他

MOPP の「第 81 章 欧州特許出願の変更」において、欧州特許条約に基づき行われた出願のイギリス国内特許出願への変更について説明されている。

#### 第 81 章 欧州特許出願の変更

特許法第 81 条(1)

特許法第 81 条(2)

変更するための条件

EPO に対する出願送付の不備（81.03－81.06）

特許法第 81 条(3)

変更の効力（81.07）

特許法第 81 条(3)(b)（81.08）

特許法第 81 条(3)(c)（81.09－81.13）

特許法第 81 条(3)(d)

審査及びサーチ（81.14－81.19）

## 1. 2. 1 4 存続期間延長

イギリスにおける存続期間の延長は、2009 年 5 月 6 日の医薬品の補充的保護証明書に関する EU 理事会規則(EC)No.469/2009（EC 医薬品規則）及び 1996 年 7 月 23 日の植物保護製品の補充的保護証明書に関する EU 理事会規則(EC)No.1610/96（EC 植物保護規則）に基づき取得することが可能である。同証明書については MOPP の「医薬及び植物保護製品に関する補充的保護証明書」で説明されている。

医薬及び植物保護製品に関する補加的保護証明書

はじめに (SP0.01－SP0.11)

規則の適応 (SPM0.01－SPM0.03)

第1条：定義

製品及び医薬品 (SPM1.01－1.04.1)

基本特許 (SPM1.05)

第2条：範囲 (SPM2.01－2.04)

第3条：証明書を取得するための条件 (SPM3.01－3.04.1)

第3条(2)[EC 植物保護規則] (SPM3.04.2－3.06)

第4条：保護の主題 (SPM4.01－4.01.1)

第4条[EC 植物保護規則]

保護の主題 (SPM4.01.2－4.03)

第5条：証明書の効力 (SPM5.01－5.03)

第6条：証明書の効力 (SPM6.01－6.03)

第7条：証明書の申請又は証明書の延長 (SPM7.01－7.03)

第8条：証明書申請書の内容

証明書 (SPM8.01－8.05)

第8条[EC 植物保護規則]

証明書申請書の内容 (SPM8.05.1－8.06)

証明書の延長 (SPM8.07－8.12)

第9条：証明書申請の提出 (SPM9.01－9.03.1)

第10条：証明書の付与又は証明書申請の拒絶

証明書申請の方式審査 (SPM10.01)

証明書申請の実体審査 (10.04－10.07)

延長申請の方式審査 (SPM10.08)

延長申請の実体審査 (SPM10.09－10.11)

審査報告 (SPM10.12－10.12.1)

補正及び訂正 (SPM10.13－10.15)

再審査 (SPM10.16)

申請の拒絶 (SPM10.17－10.17.1)

申請の取下げ (SPM10.18)

証明書の付与 (SPM10.19－10.21)

第11条：公開 (SPM11.01－11.03)

第12条：年金

SPM12.01－12.01.1

証明書の効力期間 (SPM12.02－12.03)

納付日 (SPM12.04－12.05)

年金の計算 (SPM12.06－12.07)



支払期日の通知 (SPM12.08－12.09)  
年金支払い手続 (SPM12.10－12.11)  
年金の遅延支払い (SPM12.12－12.13)  
年金の未払い (SPM12.14－12.14.1)  
第 13 条：証明書の存続期間  
SPM13.01－13.03  
証明書の存続期間の計算 (SPM13.04－13.05.1)  
最大存続期間の計算 (SPM13.06)  
延長の期間 (SPM13.07)  
第 14 条：証明書の満了  
SPM14.01－14.01.1  
第 14 条(d)に基づく失効宣言 (SPM14.02－14.05)  
第 14 条(d)に基づく失効後の証明書の回復 (SPM14.06－14.08)  
証明書の放棄 (SPM14.09－14.12)  
第 15 条：証明書の無効  
SPM15.01－15.01  
長官への申請 (SPM15.05)  
第 16 条：存続期間延長の取消 (SPM16.01)  
第 17 条：失効又は無効の通知 (SPM17.01)  
第 18 条：不服申立 (SPM18.01－18.02)  
第 17 条(2) [EC 植物保護規則]  
不服申立 (SPM18.03)  
第 19 条：手続  
SPM19.01－19.06  
情報（警告）請求 (SPM19.07)  
公衆の閲覧に付される書類 (SPM19.08－19.10)  
期間の延長 (SPM19.11)  
第 20 条：共同体の拡大に関する追加規定 (SPM20.01－20.02)  
第 21 条：経過規定  
第 22 条：廃止  
第 23 条：効力発生  
付属書類 I：(第 22 条に言及されている) 歴代の改正リストを  
伴う廃止された規則  
付属書類 II：相関表

## 1. 2. 15 特定技術分野

特定の技術分野に関するイギリスにおける審査基準関連資料は、下記の通り。

## (1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

コンピュータ・ソフトウェア関連発明については、MOPPの「第1章 特許することのできる発明」の paragraphs 1.28 から 1.29.8 において、コンピュータ・プログラムの特許適格性に関する説明がなされている。

### 第1章 特許することのできる発明

#### 特許法第1条(2)

精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは業務を行うための  
計画、規則若しくは方法、又はコンピュータ・プログラム  
コンピュータ・プログラム (1.28-1.29.8)

## (2) 化学関連発明

化学関連発明に関しては、MOPPを補完するものとして「知的財産庁における化学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン」が存在する。本審査基準の内容は、下記の通り。

### 知的財産庁における化学発明に関する特許出願のための 審査ガイドライン

はじめに

基本原則

新規性

実施可能な程度の開示

実施可能な程度の開示：結晶形/多形相

実施可能な程度の開示：鏡像異性体

実施可能な程度の開示：化学的純度

事前開示：個々の詳述—少数の選択肢

事前開示：個々の詳述とマーカッシュ構造

事前開示：代謝物

プロダクト・バイ・プロセス

選択発明

使用適合性

使用クレーム及び *Mobil Oil* 審決<sup>59</sup>

黙示的開示

パラメーターの観点で定義されるクレーム

<sup>59</sup> G 2/88 *MOBIL OIL/Friction Reducing Additive*

## 進歩性

熟練した受取人／共通の一般的知識

自明な試み

選択発明

配置・配列と相乗効果

組成物の場合

包括的な重複（マーカッシュ・クレームと先行技術の  
マーカッシュ構造）

産業上の利用

複数性（Plurality）

充足性

特許法第 14 条(3) 明確かつ十分な開示

特許法第 14 条(5)：サポート

特許法第 14 条(3)との関連

医学的用途のクレーム

選択発明

リーチ・スルー・クレーム

特許法第 1 条(2)に基づく除外

発見

明確性／クレーム解釈

補正

ディスクレーマ

中間的一般化

付属書類 A－裁判と知的財産庁の決定のインデックス

付属書類 B－EPO 拡大審判部の決定のインデックス

### （３）医薬関連発明

医薬関連発明に関しては、MOPP を補完するものとして「知的財産庁における医薬発明に関する特許出願のための審査ガイドライン」が存在する。本審査基準の内容は、下記の通り。

知的財産庁における医薬発明に関する特許出願のための  
審査ガイドライン

はじめに

基本原則

治療又は診断の方法

## 療法

「療法」の定義

療法による方法—クレームの様式

ある方法が「療法による治療」であるか否かを決定する基準  
療法による方法及び療法に依拠しない方法に対するクレーム

療法による方法及び療法に依拠しない方法—特定の例

i) 美容治療

ii) 寄生虫の除去

iii) 口腔ケア

iv) 痛み、疲労及び中毒

v) 肥満、減量及びフィットネス

vi) 避妊、中絶及び不妊治療

vii) インプラント機器を利用する方法

viii) 体外で実施される治療

ix) 家畜の治療

## 外科手術

外科手術の方法—手順の性質

外科手術の方法—目的

外科手術の方法—方法を実施する者

## 診断

診断の定義

「診断方法」の意味

「体を実施された」の意味

方法を実施する者とは

診断方法及び特許法第 1 条(2)

体内薬物検査等

外科手術、療法又は診断の段階という複数の段階を要する方法

外科手術、療法又は診断に関する装置

## 第 1 医薬用途

特許法第 4 条 A(3)

第 1 医薬用途—クレームの様式

第 1 医薬用途のクレームに関する新規性及び進歩性の調査

及び評価

複数性

第 1 医薬用途のクレーム及び非医薬的クレームを付した出願

組み合わせられた療法

第 1 医薬用途及び装置

第 1 医薬用途のクレームに関する裏付け

## 第 2 医薬用途

第 4 条 A(4)

第 2 医薬用途—クレーム形式及び「スイス・タイプ」クレーム

第 2 医薬用途及び特許法第 4 条 A(1)

第 2 医薬用途のクレームに関する新規性及び発明性の決定

第 2 医薬用途—新規用途

- i) 新規の疾病又は容態の治療
- ii) 医薬品投与に関する新規の方法、時期、頻度又は服用量
- iii) 新規の患者群
- iv) 新規の方法上又は技術的効果
- v) 公知の用途に対する新規の利点
- vi) 新規医薬用途の機能上の定義
- vii) 他の医薬品に関連する用途
- viii) 体外で実施される治療における用途

第 2 医薬用途—物質又は構造

- i) 新規性及び進歩性の評価
- ii) 物質が化学的構造又は集合により定義される場合の裏付けの評価
- iii) 物質が機能上の作用により定義される場合のクレームの調査及び審査

複数性

第 2 医薬用途、装置及び機器

第 2 医薬用途のクレームにおける医薬用途に関する裏付け

薬学的構造に対するクレーム

特定の用途に適合する構造

構造クレームの明瞭性

新規の非医薬的目的又は特性を伴う構造

単位服用量の様式に対するクレーム

医薬品に関する組み合わせされた調合薬及び包装

付属書類 A—裁判所事案及び知的財産庁の決定に関する索引

付属書類 B—欧州特許庁の決定に関する索引

#### (4) 生物学関連発明

生物学関連発明に関しては、MOPP を補完するものとして「知的財産庁における生物学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン」が存在する。本審査基準の内容は、下記の通り。

## 知的財産庁における生物工学発明に関する特許出願のための 審査ガイドライン

はじめに

背景

基本原則

新規性

実施可能な程度の開示

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

配列出願

黙示的な開示

発明の進歩性

進歩性の検証：当業者／共通の一般的知識

進歩性の検証：既知の目標

進歩性の検証：ニーズに応えている

進歩性の検証：自明な試み

進歩性の検証：明らかな代替

進歩性の検証：技術に寄与していない

複数の構成からなる発明（Multi-component inventions）

産業上の利用可能性

産業上の利用可能性の評価

同一性に基づいた産業上の利用可能性

「ランドリー・リスト（laundry list）」

治療方法等

充分性／サポート

実施可能な程度の開示

クレームの範囲

リーチ・スルー出願

発明の複数性（Plurality of invention）

配列表の作成方法

植物特許

動物特許

本質的に生物学的な方法

特許法第1条(2)に基づく除外

発見

タンパク質及びコンピュータモデルにおける3D構造

倫理観

人間の胎児の幹細胞

生物学的材料の寄託  
微生物に関するクレーム  
クレーム解釈  
付属書類 A クレーム解釈及び一般原則  
付属書類 B 関連するイギリス判例法  
付属書類 C EPC に基づく関連審決  
付属書類 D 三極プロジェクト報告  
付属書類 E 米国特許商標庁：改訂版実用ガイドライン・トレーニング教材  
付属書類 F イギリス知的財産庁：幹細胞に関する実務通知  
付属書類 G イギリス知的財産庁：G02/06 に対する法廷助言書

#### (5) その他の特定技術分野

上記分野以外に関する審査基準関連資料は存在しない。

#### 1. 2. 16 国際出願 (PCT 出願)

国際出願 (PCT 出願) に関する内容は、「第 89 章 特許の国際出願の効果」、  
「第 89A 章 出願の国際段階及び国内段階」及び「第 89B 章 国際出願に関する規定の適応」で説明されている。

#### 第 89 章 特許の国際出願の効果

89.01－89.03

特許法第 89 条(1) (89.05)

特許法第 89 条(2)

特許法第 89 条(3)

89.06－89.07

[特許法第 89 条(4)廃止] (89.05)

特許法第 89 条(5) (89.09－89.10)

#### 第 89A 章 出願の国際段階及び国内段階

89A.01

特許法第 89A 条(1) (89A.02)

特許法第 89A 条(2) (89A.03)

特許法第 89A 条(3) (89A.03.1)

国内段階移行

89A.04－89A.05

所定期間満了時の国内段階移行 (89A.06－89A.15)

早期の国内段階移行 (89A.16－89A.21)

特許法第 89A 条(4) (89A.22)

特許法第 89A 条(5) (89A.23－89A.25)

特許法第 89A 条(6) (89A.26)

## 第 89B 章 国際出願に関する規定の適応

### 89B.01

特許法第 89B 条(1) (89B.02－89B.03)

特許法第 89B 条(2) (89B.04)

特許法第 89B 条(3) (89B.05)

特許法第 89B 条(4) (89B.06)

特許法第 89B 条(5) (89B.07－89B.09)

実体審査 (89B.10－89B.18)



## 2. ドイツ

### ドイツにおける特許関連法規

ドイツにおける特許関連法規は、以下の通り。

- ・特許法（2013年8月31日改正）<sup>1</sup>
- ・特許規則（2012年12月10日改正）<sup>2</sup>

#### 2. 1 ドイツ特許商標庁で作成されている審査基準関連資料及びその概要

ドイツ特許商標庁（German Patent and Trademark Office；以下、「DPMA」）における審査基準関連資料は、審査手続に関するガイドラインのみが作成されており、DPMAのウェブサイトにおいて公開されている。

##### （審査基準関連資料）

- ① 審査手続に関するガイドライン（Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen／Guidelines for the Examination Procedure；以下、「審査ガイドライン」）<sup>3</sup>  
2004年3月1日版

概要：

DPMA に対する特許出願の審査において、審査の画一性及び予測性を確保するために利用されるものであり、特に実体審査に関するガイドラインを提示するものである。また、本ガイドラインでは、関連する判例についても紹介されている。

---

<sup>1</sup> <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf>（ドイツ語）

本項におけるドイツ特許法の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf)

（最終アクセス日：平成26年2月14日）

なお、ドイツ特許法は、2013年10月24日に改正が交付され、2014年4月1日から改正法が施行予定である。本改正の内容については、下記を参照。

<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20131029.pdf>

（最終アクセス日：平成26年2月10日）

<sup>2</sup> <http://www.patentamt.de/docs/service/formulare/patent/p2790a.pdf>（ドイツ語）

本項におけるドイツ特許規則の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo_kisoku.pdf)

（最終アクセス日：平成26年1月15日）

<sup>3</sup> <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2796.pdf>（ドイツ語）

[http://www.dpma.de/docs/service/formulare\\_eng/patent\\_eng/4/p2796\\_1.pdf](http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/4/p2796_1.pdf)（英語）

（最終アクセス日：平成26年2月14日）

DPMA で作成されている審査基準関連資料としては、上記ガイドラインしかないが、本ガイドラインを補足する資料として、全審査官に対して、DPMA が編集発行している判例誌（月刊）を配布したり、DPMA 内部の審査官用データベースにおいて事例ごとに判例検索を行うことができるようになっている。<sup>4</sup>

また、ドイツ特許法の解説である「コメンタール (Kommentar)」<sup>5</sup>にも関連判決が集積されており、審査官によって利用されている。

## 2. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

DPMA の審査ガイドラインの法的拘束力については、審査ガイドラインに「本審査基準は、特許出願審査の画一性及び予測性を確保するために利用する（ドイツ特許商標庁に関する布告 12 条を参照）。法律の規定に従い、すべての出願を平等に扱うことは義務である。そのため、全審査官は、審査ガイドラインに従い、特許審査を実施することは義務である。法律の改正及び裁判所の判決の進展並びに特定の事例に関する特別な状況についても考慮しなければならない。」<sup>6</sup>と記載されており、原則として、本ガイドラインに従い審査を行うことは義務となっているが法的な拘束力ではなく、法律の改正及び裁判所における判例の進展があった場合などは、自己の裁量で審査ガイドラインの内容から離れ、当該法律改正及び判例に従って審査を行うことも可能である。<sup>7</sup>

また、本ガイドラインを公開している目的として「このガイドラインを公開する目的は、審査官の審査実務を出願人に知らせることである。特許審査の質は出願人の協力によっても成り立っている。例えば出願書類が明確に記載されておらず統一性もなければ、それによって処理の遅延、さらに望ましくない結果につながるであろう。」と説明されている。

## 2. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

### (1) 審査基準関連資料改訂の理由<sup>8</sup>

審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。<sup>9</sup>

- ・ 関係法令の変更
- ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
- ・ 出願人等からの要望

<sup>4</sup> 知財庁へのヒアリング回答より

<sup>5</sup> 例えば「Rainer Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen : Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, Carl Heymanns, 2014.」

<sup>6</sup> 審査ガイドライン「1. Preliminary Remarks」第 2 パラグラフ

<sup>7</sup> 知財庁へのヒアリング回答より

<sup>8</sup> 知財庁アンケートの回答より

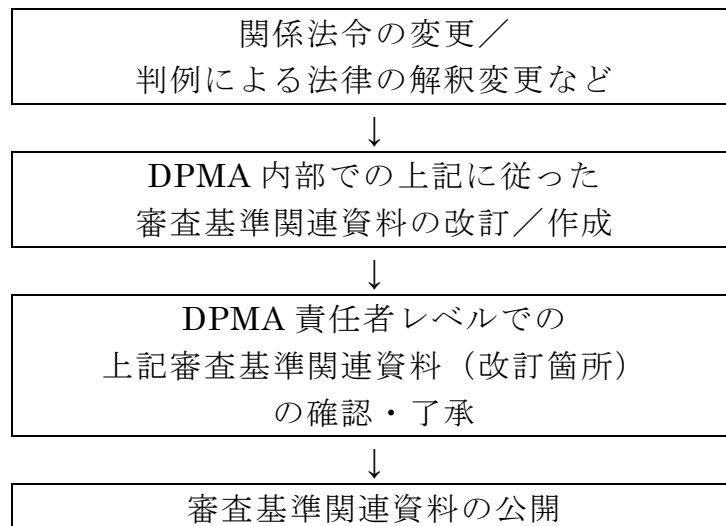
<sup>9</sup> 知財庁へのヒアリング回答より

- ・ユーザーに誤解がある場合など

状況によっては、法律改正を待たずにガイドラインの改訂が行われる場合もある。

## (2) 審査基準関連資料の改訂の流れ<sup>10</sup>

DPMA における審査基準関連資料の作成及び改訂までの流れは、下記の通り。



なお、審査基準関連資料の作成・改訂の際に、パブリックコメントが実施されることはない。その理由として、改訂案などについて誰に意見を聞くのかということが問題であり、代理人又は出願人の誰に聞くのかということを決める上で、不公平性が出てくると考えられることが挙げられている。<sup>11</sup>

### 2. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

審査ガイドラインの改訂の頻度、最新の改訂時期は下記の通り。

- ① 審査ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2004年3月1日

最後の審査ガイドラインの改訂からこれまでの10年間に、何度か特許法及び特許規則の改正が行われたが、本改正の内容が実体審査に影響を与えるような内容ではなかったため、審査ガイドラインの改訂は実施されていなかった。<sup>12</sup>

<sup>10</sup> 知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

<sup>11</sup> 知財庁へのヒアリング回答より

<sup>12</sup> 知財庁へのヒアリングで、ガイドラインを頻繁に改訂しないのは、「DPMAのガイドラインには、一般的な内容しか書かれていないので、あまり頻繁に改訂する必要がない。逆に、細かく規定していると、頻繁に修正もしなければならないと思うがDPMAのガイド

## 2. 2 審査基準関連資料の内容について

DPMA が作成している審査ガイドラインにおいて、下記の項目に関する該当箇所は、以下の通り。

### 2. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

「発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）」に関する内容は、「2. 出願要件、明白な欠陥の審査」の 2.6.1 及び 2.6.3、並びに「3. 審査手続」の 3.3.3.2.1 で説明されている。

- 2. 出願要件、明白な欠陥の審査
  - 2.6 特許法第 42 条(2)に基づく要件
    - 2.6.1 特許の保護対象から除外される主題
    - 2.6.3 特許性の例外（ドイツ特許法第 2 条）
- 3. 審査手続
  - 3.3 実体審査
    - 3.3.3 審査の主題
      - 3.3.3.2 特許法第 1 条から第 5 条に基づいた特許要件審査
        - 3.3.3.2.1 特許法第 1 条から第 5 条に基づいた基本要件

特許で保護される発明の主題については、2.6.1 において「出願の主題は、技術分野に属する場合のみ、真正な発明を構成する」と説明されている。なお、コンピュータ実施発明については、4.3 において説明されている。

また、2.6.1 では、出願が、特許法第 1 条(2)及び(3)<sup>13</sup>に規定されている主題で

---

ラインはそうではない。」とのコメントがあった。なお、知財庁へのヒアリングで個人的な見解として「2013 年 10 月 24 日に公布された特許法の改正において特許法第 43 条が改正され、これまで表形式で簡略に記載していたサーチレポートを、今後は詳細に記載しなければならない、実体審査に影響を与えることになると思われるので、審査官への説明のためにはガイドラインが改正されると予想している。」との意見もあった。

<sup>13</sup> ドイツ特許法第 1 条

(2) 特許は、発明の内容が、生物学的材料から成り若しくはそれを含む製品、又は生物学的材料を生産し、処理し若しくは使用するための方法に係る場合であっても、(1)の意味の発明に対して付与される。技術的方法により、自然環境から分離され又は生産された生物学的材料は、それが以前に自然界で生じていた場合であっても、発明の内容とすることができる。

(3) 特に、次のものは、(1)の意味での発明とはみなされない。

1. 発見、科学の理論及び数学的方法
2. 審美的な創作物

あることが明白な場合には、出願は拒絶されると説明されている。

さらに、2.6.3 では、特許法第 2 条<sup>14</sup>に規定されている「発明の商業的利用が公の秩序又は善良な風俗に違反する」場合は、特許対象から除外されることが説明されている。

3.3.3.2.1 では、特に特許法第 1 条(3)において特許対象から除外されている下記の主題については、該当する出願において下記主題自体 (as such) の保護が求められている場合のみ、保護の対象から除外されることが説明されている。

- ① 発見、科学の理論及び数学的方法
- ② 審美的な創作物
- ③ 精神的な行為、遊戯又は事業活動を実施するための計画、規則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム
- ④ 情報の提示

なお、特許適格性の欠如が明確な場合は、新規性及び進歩性の審査は行われない。(2.6.1)

## 2. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、「2. 出願要件、明白な欠陥の審査」の 2.6.2 及び「3. 審査手続」の 3.3.3.2.5 で説明されている。

2. 出願要件、明白な欠陥の審査

2.6 特許法第 42 条(2)に基づく要件

2.6.2 産業上の利用可能性 (特許法第 5 条)

---

3. 精神的な行為をし、遊戯をし又は事業活動をするための計画、規則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム

4. 情報の提示

<sup>14</sup> ドイツ特許法第 2 条

(1) その商業的利用が公の秩序又は善良な風俗に違反する発明については、特許は付与されない。ただし、当該違反は、その利用が単に法律又は行政規則によって禁止されているという事実のみを理由として導き出すことはできない。

(2) 特許は、特に、次のものに対しては付与されない。

1. ヒトをクローン化する方法
2. ヒトの生殖細胞系列の遺伝子的同一性を変更する方法
3. ヒトの胚の、工業又は商業目的での使用
4. 動物の遺伝子的同一性を変更する方法であって、ヒト又は当該動物に対する実質的な医療上の利益なしに、当該動物を苦しめる虞があるもの。さらに、当該方法から生じる動物に対しても、特許は付与されない。

1.から 3.までを適用するときは、胚保護法の対応する規定に準拠する。

### 3. 審査手続

#### 3.3 実体審査

##### 3.3.3 審査の主題

##### 3.3.3.2 特許法第1条から第5条に基づいた特許要件審査

##### 3.3.3.2.5 産業上の利用可能性（特許法第5条）

3.3.3.2.5 では、農業を含む、すべての産業分野において製造又は使用することができる主題であれば、当該発明は産業上の利用可能性があるとされている。

また、技術的示唆については、ドイツ連邦裁判所の判決を参照して「発明の基礎となる技術的示唆が、技術的課題の解決に適するものでなければ、産業上の利用可能性の欠如ではなく、技術的有用性の欠如を出願拒絶の基礎としなければならない。」と説明されている。

さらに、人体又は動物の外科的又は治療的方法、及び診断方法については、産業上の利用可能性がないものとみなされるが、当該方法に使用される製品、物質又は化合物は、産業上の利用可能性を有する可能性がある。

なお、産業上の利用可能性の欠如が明確な場合は、新規性及び進歩性の審査は行われぬ。(2.6.2)

## 2. 2. 3 新規性

新規性に関する下記の項目については、「3.3 実体審査」の 3.3.3.2 及び 3.3.3.6 のいずれかにおいて説明されている。

### (1) クレームに係る発明の認定

#### a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、「3.3.3.6 特許クレーム、特許カテゴリー」において説明されている。

### 3. 審査手続

#### 3.3 実体審査

##### 3.3.3 審査の主題

##### 3.3.3.6 特許クレーム、特許カテゴリー

クレーム解釈の基本的な方法として、3.3.3.6において「特許法第14条に基づき、

クレームの内容によって特許の保護範囲が定まる。明細書に単に示されているだけであって特許クレームに明確に統合されていない発明部分は保護されない (BGH, GRUR 1987, p. 626 - *Rundfunkübertragungssystem* -)。発明概念は、想定し得る実施態様すべてを含む概要的な手法で記載すべきである。ただし最初の開示内容及び技術水準によって限度が定まる。特許クレームを作成するときには、公衆の利益に対する出願人の利益を比較評価すべきである。出願人は可能な限り包括的な法的地位を取得する権利を有するが、その一方で、法的確実性が確立するよう明瞭に主題を定義しなければならない (BGH, GRUR 1988, p. 757, p. 760 - *Düngerstreuer* - 参照)。

解決に必要なでない特徴を主クレームに含んではならず、したがって可能な限り少数の特徴を用いるべきである。実現した実施態様を用いた具体的な文言記載は、保護範囲を過度に狭くするリスクを常に伴う。保護される教示内容は明確に特定可能なものとしなければならない、という要件によって一般化の限界線が引かれている。」と説明されている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>15</sup>

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」は、「3.3.3.6 特許クレーム、特許カテゴリー」において説明されている。

### 3. 審査手続

#### 3.3 実体審査

##### 3.3.3 審査の主題

##### 3.3.3.6 特許クレーム、特許カテゴリー

3.3.3.6 では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム (『…によって入手される物質』) は認められる。これは特に化合物に関して、ある物質の構造式が不明であり、特定の性質によって物質を特定することもできない場合に適用される。ある装置を指定するために使用される効果又は機能に関する表示は一般に認められないわけではない。これは多くの場合、表示されている構造上の各特徴が明確に関連していることを確立するために必要でもある (BGH, GRUR 1972, p. 707, p. 708 - *Streckwalze* -)。」と説明している。

また、製造方法については、「製造方法に関して特許クレームには、原材料の表示、そして原材料が所定の最終製品に到達するまでのアクションの時間的な流れを含まなければならない。工程の各ステップを説明することができる装置

<sup>15</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造方法で特定された製品等

の追加的特徴は認められる。作業方法（working process）と製造方法（manufacturing process）との違いは、作業方法が最終製品の修正（例えば測定、運搬）を意図しないことである。用途クレームも方法クレームのカテゴリに含まれる。これは一定の効果又は一定の最終製品に到達する目的での、概して公知事項（物質、装置）の使用に対する保護を対象としている。」と説明されている。

## （２）先行技術の認定

### a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、「3.3 実体審査」の 3.3.3.2.2 において説明されている。

- 3. 審査手続
  - 3.3 実体審査
    - 3.3.3 審査の主題
      - 3.3.3.2 特許法第 1 条から第 5 条に基づいた特許要件審査
        - 3.3.3.2.2 技術水準

上記では、特許法第 3 条(1)第 2 文を引用して、「技術水準は、その出願の優先日前に、書面若しくは口頭による説明、実施又はその他の方法によって公衆の利用に供されたすべての知識を含む。」と説明されている。

### b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」についての説明は、「3.3 実体審査」の 3.3.3.2.2 において説明されている。

- 3. 審査手続
  - 3.3 実体審査
    - 3.3.3 審査の主題
      - 3.3.3.2 特許法第 1 条から第 5 条に基づいた特許要件審査
        - 3.3.3.2.2 技術水準

上記では、特許法第 3 条(2)を引用して、技術水準に含まれる出願の内容として、先の優先日を有し、後の出願の優先日以降に公衆の利用可能になった次の



出願を挙げている。

「ドイツ特許商標庁に最初になされた国内出願

- － 所轄当局に最初になされた欧州出願であって、その出願においてドイツ連邦共和国における保護が求められ、かつ、その出願に関してドイツ連邦共和国についての指定手数料が欧州特許条約第 79 条(2)に従って納付されているもの、及び国際出願に基づく正規の欧州特許出願（欧州特許条約第 153 条(2)）であって、欧州特許条約第 153 条(5)に規定された条件を満たしているもの
- － 受理官庁に最初になされた特許協力条約に基づく国際出願であって、その出願についてドイツ特許商標庁が指定官庁であるもの」

なお、「先の出願の全内容が先行技術となり、先出願に特許が付与されているかどうか、及び付与された範囲の程度については、ここでは関係がない」と説明されている。

### c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」については、「3.3 実体審査」の 3.3.3.2.2 において説明されている。

## 3. 審査手続

### 3.3 実体審査

#### 3.3.3 審査の主題

##### 3.3.3.2 特許法第 1 条から第 5 条に基づいた特許要件審査

##### 3.3.3.2.2 技術水準

上記では、「例えば文献、講演又は先使用など、先行開示それぞれの全体内容が関与する。これに関して、ある項目が何気なく述べられているのか、それとも重要な判明事項として表示されているのかは重要でない。ここで問題となるのは、関連分野における平均的な当業者にとって何が理解できるのか、である。」と説明されている。

### (3) 新規性の判断

#### a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」については、「3.3 実体審査」の 3.3.3.2.3 において説明されている。

### 3. 審査手続

#### 3.3 実体審査

##### 3.3.3 審査の主題

##### 3.3.3.2 特許法第1条から第5条に基づいた特許要件審査

##### 3.3.3.2.3 新規性（特許法第3条）

上記では、「新規性の審査において、出願のクレーム主題は、それぞれ個別の先行技術事項と比較される（BGH, BIPMZ 1984, p. 332, p. 333 - *Zinkenkreisel* - 参照）。それぞれ個別に比較した結果、少なくとも1つの特徴が技術水準に含まれないことが判明すれば、その出願の主題は新規である。」と説明されている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」については、「3.3 実体審査」の3.3.3.2.3において説明されている。

### 3. 審査手続

#### 3.3 実体審査

##### 3.3.3 審査の主題

##### 3.3.3.2 特許法第1条から第5条に基づいた特許要件審査

##### 3.3.3.2.3 新規性（特許法第3条）

上記では、人体又は動物の処置に利用することを目的とした既知の物質について「先行技術から既知の物質は、それが外科的若しくは治療的方法による人体又は動物体の処置、又は人体若しくは動物体に施される診断方法を意図するものであって、その特定目的での利用が公知でなければ特許可能である。」と説明されている。

#### (4) グレースピリオド

「グレースピリオド」については、「3.3 実体審査」の3.3.3.2.2において説明されている。

### 3. 審査手続

#### 3.3 実体審査

##### 3.3.3 審査の主題

3.3.3.2 特許法第1条から第5条に基づいた特許要件審査  
3.3.3.2.2 技術水準

上記では、グレースピリオドについて下記のように説明されている。

「特許法第3条(1)及び(2)に基づく技術水準に含まれる発明の開示は、それが特許出願前6か月以内に生じたものであり、さらに次のいずれかに起因する場合には考慮されない：

- －出願人若しくは被承継人に関する明白な権利濫用（特許法第3条(4)第1号）、又は
- －公の若しくは公に認められた博覧会での出願人による発明の展示（特許法第3条(4)第2号）。関連する博覧会は連邦司法省が連邦法官報で通告する（特許法第3条(4)第3文）。ただし出願人は、発明が展示されている旨を出願時に陳述し、出願から4か月以内に裏付けとなる証明書を提出しなければならない（特許法第3条(4)第2文）。」<sup>16</sup>

## 2. 2. 4 進歩性

進歩性に関する下記の項目については、「3.3 実体審査」の「3.3.3.2.4 進歩性（特許法第4条）」において説明されている。

3. 審査手続  
3.3 実体審査  
3.3.3 審査の主題  
3.3.3.2 特許法第1条から第5条に基づいた特許要件審査  
3.3.3.2.4 進歩性（特許法第4条）

### （1）進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、下記のように説明されている。

「最初に審査官は、出願の優先権に関する基準日前に当該分野の平均的な当業者が利用可能であった知識を確認しなければならない。その平均的な当業者が利用可能であった知識を確認しなければならない。その平均的な当業者が利用可能であった知識を確認しなければならない。その平均的な当業者が利用可能であった知識を確認しなければならない。」

<sup>16</sup> なお、審査ガイドライン上では、参照する特許法の条文として第3条(4)が記載されているが、現行法では第3条(5)が前記条文に該当している。

者にとって発明の主題が自明であったのか否かの評価は、その時点で知られていた技術を基礎として、平均的な当業者の専門的知識に照らして確認しなければならない。確認された技術が他の技術分野に属するものであれば、それが平均的な当業者の知識に帰するものといえるのか疑わしい。」

「発明が進歩性を含むのか否かは案件ごとに異なる。『クレームしている技術的教示』『技術水準の概要』『関連分野の当業者』の判断基準に関して判断しなければならない。その他の案件においても、進歩性について明確な結論の線引きを可能とする評価すべき決定となる、総合的に適用できる特別の判断基準は判例法として確立されていない。いくつかの案件における決定の比較だけがガイドラインとなり得る。」

## (2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

「先行技術とクレームとの相違点の判断基準」の下記の各項目については、次のように説明されている。

### a) 先行技術の組合せ

「先行技術の組合せ」については、「例えば開発活動の飛躍的進展、技術的弊害の克服、専門家の無益な努力、待望されていた必要性を満たすもの、必需品の簡便かつ低コストの製造方法、又は製造コストの削減などは、進歩性を示すものである。これらの証拠が示されている場合には、関連する進歩性の決定において考慮される。これについては拒絶理由を作成するときに対象としなければならない。これを取り扱わない場合には、重大な審査上の欠陥を構成するおそれがある (BGH, BIPMZ 1981, p. 136 - *Halbleitereinrichtung* - 参照)。」と説明されている。

### b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識」とは、上記「(1) 進歩性の判断に適用される基本的手法」に記載した通り、出願の関連優先日より前に、当該技術分野の平均的な当業者にとって利用可能な知識である。

### c) クレームに記載された発明の効果の取扱い

「クレームに記載された発明の効果の取扱い」については、「発明が進歩性を含むのか否かは案件ごとに異なる。『クレームしている技術的教示』『技術水準の概要』『関連分野の当業者』の判断基準に関して判断しなければならない。その他の案件においても、進歩性について明確な結論の線引きを可能とする評価すべき決定となる、総合的に適用できる特別の判断基準は判例法として確立されていない。いくつかの案件における決定の比較だけがガイドラインとなり得る。」と説明されている。

## 2. 2. 5 拡大先願・先願

拡大先願・先願に関する内容は、「3.3 実体審査」の3.3.3.2.3において説明されている。

### 3. 審査手続

#### 3.3 実体審査

##### 3.3.3 審査の主題

##### 3.3.3.2 特許法第1条から第5条に基づいた特許要件審査

##### 3.3.3.2.3 新規性（特許法第3条）

上記では、先の優先権を有する、すなわち技術水準とみなされる出願に関連する内容として、次の出願を挙げている。

「一出願日として先の優先日が設定されている出願

－出願の先の優先日が、先の出願の優先日に基づき主張されている場合、当該出願の内容は、先の優先日を設定された出願の内容を超えない範囲でのみ、当該出願の内容」

なお、技術水準とみなされる先の優先日を有する出願には、2. 2. 3 (2)の「b) 先行文献の基準日の認定」において記載したように、後の出願の関連優先日後に公衆に利用可能となった、①国内出願、②ドイツを指定したEPC出願及びEURO-PCT出願、及び③受理官庁に出願されたPCT国際出願であって、DPMAを指定官庁としたものが含まれる。

## 2. 2. 6 記載要件

記載要件に関する下記の項目については、「3. 審査手続」の「3.3.3.1 発明の開示（特許法第34条(1)）」において説明されている。

### 3. 審査手続

#### 3.3 実体審査

##### 3.3.3 審査の主題

##### 3.3.3.1 発明の開示（特許法第34条(1)）

なおドイツ特許法第 14 条では、「特許又は特許出願によって付与される保護の範囲は、特許クレームによって決定される。」と規定されており、保護を求めらる発明についてはクレームに記載しなければならない。

## (1) クレームの記載要件

### a) サポート要件

クレームのサポート要件については、「発明（技術的示唆）は、要約を除く、出願書類のいずれかの部分で開示されていなければよい。」と説明されているものの、これ以上の説明はない。

### b) 明確性の要件

クレームの明確性の要件については、「発明は、当業者が自身の技術的知識を利用した場合に、発明を構成する教示を実際に実施できるよう、明確かつ完全な方法で開示する（BGH, BIPMZ 1984, p. 246 -*Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung* - 参照）。」と説明されている。

### c) その他の要件

クレームの記載要件に関するその他の要件については、発明の開示について「当業者が自身の認識において実施できる決定的な指示だけを表示していればよい。したがって、発明の詳細すべてを記載する必要はない。もっとも、課題と達成した結果だけを記載する程度まで一般化してはならない。これは同一結果に到達するその他の方法及び手段すべてを対象とする知的財産権の付与を防止するためであり、そのような権利付与は技術的進歩の障害となる（BGH, BIPMZ 1985, p. 28, p. 29 -*Acrylfasern* - 参照）。さらに知的財産権の範囲及び法的確実性も不明確になる。」と説明されている。

## (2) 明細書の記載要件

### a) 実施可能要件

実施可能要件については、「出願は、当業者が実行できるように十分明瞭かつ完全な方法で発明を開示しなければならない」とされ、「例えば実施態様若しくは実施例の主題としての特別な注目又は強調、又は進歩的、有用若しくは望ましいなどの標記によって、それに対応する特徴又は教示内容がクレーム発明の一部を構成するものとして開示されていると、容易に認識することができる。しかし、この判断基準がなくても、このような開示を排除するものではない（BGH, BIPMZ 1990, p. 366 -*Crackkatalysator* - 参照）。」と説明されている。

### b) その他の要件

実施可能要件以外の明細書のその他の要件については、「出願時の書類の完全

な内容は、特許性について評価した当業者の視点から確認しなければならない (BGH, GRUR16 1981, p. 812, p. 813 - *Etikettiermaschine* - 参照)。その当業者に、どのような知識が客観的かつ直接的に持ち込まれたのか審査しなければならない。さらに、当業者は書類の文言に単純に従うわけではなく、技術水準における不利益に関する発明の目的、そして個別要素それぞれの解決手段の提示に本質的に導かれていくことに留意しなければならない。」と説明されている。

## 2. 2. 7 情報開示義務

情報開示義務はないが、審査官からの請求があった場合のみ関連情報を提出する。<sup>17</sup>

## 2. 2. 8 補正

補正に関する内容は、「3. 審査手続」の「3.3.3.3 書類の補正 (特許法第 38 条)」において説明されている。

- 3. 審査手続
  - 3.3 実体審査
    - 3.3.3 審査の主題
      - 3.3.3.3 書類の補正 (特許法第 38 条)

出願書類の補正は、特許付与の決定がなされるまで、出願の主題の範囲を超えない範囲で可能である。

出願の主題の範囲を超えるような補正は認められず、このような補正を完全に除去できない場合、出願全体が拒絶される。

## 2. 2. 9 単一性

単一性については、「3. 審査手続」の「3.3.3.4 単一性の審査、及び出願の分割」において説明されている。

---

<sup>17</sup> Kluwer Law International 編/AIPPI・JAPAN 訳「外国出願のためのマニュアル」「ドイツ」23 頁「関係する外国の調査結果及び／又は出願番号の提示義務」も参照。

- 3. 審査手続
  - 3.3 実体審査
    - 3.3.3 審査の主題
      - 3.3.3.4 単一性の審査、及び出願の分割

上記では、発明の単一性に関して「1件の出願は、1つの発明のみ、又は単一の包括的発明概念を構成するよう連関した1グループの発明に関するものとすることができる（特許法第34条(5)。」と説明しており、発明の単一性の欠如に関する審査については、「単一性の欠如に関して審査官は、技術的内容及び発明概念の複合体の明瞭性を参酌して、その事案を異なる手続によって処理することが適切と思われるのか否かについて評価しなければならない(BGH, GRUR 1979, p. 619, p. 620 - *Tabelliermappe* - 参照)。」と説明している。

## 2. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

先行技術調査の進め方に関しては、「3. 審査手続」の「3.3.3.2.6 審査手続中の調査」において説明されている。

- 3. 審査手続
  - 3.3 実体審査
    - 3.3.3 審査の主題
      - 3.3.3.2 特許法第1条から第5条に基づいた特許要件審査
        - 3.3.3.2.6 審査手続中の調査

実体審査手続については、「3. 審査手続」の3.1から3.9において説明されている。

- 3. 審査手続
  - 3.1 審査請求（特許法44条）
  - 3.2 審査請求の正式な取扱いと応答
  - 3.3 実体審査
    - 3.3.1 処理の順番
    - 3.3.2 早期処理請求
    - 3.3.3 審査の主題



- 3.3.3.1 発明の開示（特許法 34 条(4)）
- 3.3.3.2 特許法 1 条から 5 条に基づいた特許要件審査
  - 3.3.3.2.1 特許法 1 条から 5 条に基づいた基本要件
  - 3.3.3.2.2 技術水準（特許法 3 条）
  - 3.3.3.2.3 新規性（特許法 3 条）
  - 3.3.3.2.4 進歩性（特許法 4 条）
  - 3.3.3.2.5 産業上の利用可能性（特許法 5 条）
  - 3.3.3.2.6 審査手続中の調査
- 3.3.3.3 書類の補正（特許法 38 条）
- 3.3.3.4 単一性の審査及び出願の分割
- 3.3.3.5 出願の自由な分割
- 3.3.3.6 特許クレーム、特許カテゴリー
- 3.3.3.7 優先権を主張する出願
- 3.3.3.8 その他の審査要因
- 3.4 公式なコミュニケーション（特許法 45 条）
  - 3.4.1 第 1 回目の公式コミュニケーション
  - 3.4.2 その他の公式コミュニケーション
- 3.5 期日の指定
- 3.6 聴聞及び電話による会談
  - 3.6.1 聴聞（特許法 46 条）
  - 3.6.2 要請通知のない電話
  - 3.6.3 電話による会談
- 3.7 請求された特許への付与の準備
  - 3.7.1 特許付与準備の整った書類の整理
  - 3.7.2 書類の編集
- 3.8 審査部の決定（特許法 47 条）
  - 3.8.1 特許の付与決定（特許法 49 条）
  - 3.8.2 出願の拒絶決定（特許法 48 条）
- 3.9 不服申立及び再検討

出願の拒絶決定に対する審判請求については、「3.9 不服申立及び再検討」で説明されているが、ここでは、審判請求の対象となった決定を行った審査セクションでの実務について「審査セクションは最初に、受領した審判請求が認められるものであるのか否かを審査し、次にそれが十分に理由づけられているのか否かを審査する。決定を訂正するのか否かは、この審査の結果によって異なってくる。審判請求が十分に理由づけられていると審査セクションが考える場合には、決定を訂正しなければならない（特許法第 73 条(3)第 1 文）。審判請求人が他の手続当事者の反論を受けた場合、このような決定の訂正は認められない（特許法第 73 条(4)）。他の手続当事者として、例えばファイル閲覧手続に

おける異議申立人が考えられる。さらに、審判請求が認められる場合、すなわち適時に適切な様式によって提出された場合に限り訂正することができる。」と説明されている。

また、ドイツ特許法第 46 条(1)において、「審査課は、いつでも当事者を呼び出して聴聞すること、証人、専門家及び当事者を宣誓させて又はさせないで尋問することができ、また、事案の解明に必要なその他の調査を行うことができる。」と規定されており、3.6.1 において説明されている。

## 2. 2. 1 1 優先審査／早期審査

ドイツでは、出願の早期処理を請求することができ、当該請求に関しては、「3. 審査手続」の 3.3.2 において説明されている。<sup>18</sup>

- 3. 審査手続
  - 3.3 実体審査
    - 3.3.2 早期処理請求

上記では、早期処理請求について「十分な理由を伴う早期処理の請求が行われた場合、普通に予測される審査期間では請求人に重大な不利益となるおそれがあれば、その手続を優先する。早期処理請求は原則として次の審査ステップに限定して適用されるが、その請求に対応して利益が生じる場合には、その後の更なるステップも迅速化する。」と説明されている。

## 2. 2. 1 2 優先権

優先権に関する内容は、「3. 審査手続」の 3.3.3.7 において説明されている。

- 3. 審査手続
  - 3.3 実体審査
    - 3.3.3 審査の主題
      - 3.3.3.7 優先権を主張する出願

ドイツにおける優先権主張については、条約優先権について特許法第 41 条

---

<sup>18</sup> 知財庁アンケートの回答より

(1)<sup>19</sup>、国内優先権について、同第 40 条(1)<sup>20</sup>において規定されている。

3.3.3.7 においては、条約優先権について「パリ条約締約国又はその他の国際協定に基づき出願が正規に行われた場合には、ドイツ特許商標庁に行った特許出願について、先の外国出願の優先権を主張することができる（条約優先権、特許法第 41 条(1)）。さらに、一定の条件に基づき、関連する国際協定に拘束されない国における外国出願の優先権を主張することができる。（相互主義に関する連邦司法省の通告、特許法第 41 条(2)参照）」と説明されている。

また、国内優先権については、「ある特許出願について、同一の発明について先行する 1 件若しくは複数件のドイツ特許又は実用新案出願から優先権を主張できるが（国内優先権）、その特許出願が先の出願の出願日から 12 か月以内に行われ、先の出願について国内又は外国の優先権を既に主張していないことを条件とする。（特許法第 40 条(1)参照）」と説明されている。

なお、DPMA において係属中の出願が国内優先権の基礎となっている場合の取扱いについては、「優先権主張の基礎となる先の出願がドイツ特許商標庁に依然として係属中である場合には、優先権宣言書を提出した時点で取り下げられたものとみなされる。（特許法第 40 条(5)）このみなし取下げは、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願であって特許に関してドイツ連邦共和国を指定するものについて優先権を主張している場合、国際特許条約に関する法律第 III 条第 4 項によっても生じる可能性がある。この場合には、PCT 第 23 条(2)に基づく早期審査及び処理の明確な請求を行わない限り、PCT 第 22 条に基づく 30 か月の期間経過後に初めて先の出願が取り下げられたものとみなされる。審査官は自身の裁量によって、先の出願を処理すること、又はみなし取下げが有効となるまで審査を待つことができる。」と説明されている。

## 2. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

### （1）分割出願

分割出願に関する内容は、「3. 審査手続」の 3.3.3.4 及び 3.3.3.5 において説明されている。

---

<sup>19</sup> ドイツ特許法第 41 条

(1) 国際条約に従って、同一発明に関する先外国出願の優先権を主張する者は、その優先日から 16 月以内に、先の出願の出願日、国名及び出願番号を通知し、かつ、先の出願の写しを提出しなければならないが、ただし、それらが未だ行われていない場合に限る。この期間内においては、先の出願に関する詳細を変更することができる。当該詳細が適時に提供されないときは、出願についての優先権主張は失効する。

<sup>20</sup> ドイツ特許法第 40 条

(1) 特許庁にした先の特許又は実用新案出願の出願日から 12 月の期間内においては、出願人は、同一発明についての特許出願に関して優先権を有するが、ただし、先の出願について既に国内又は国外での優先権が主張されているときは、この限りでない。

### 3. 審査手続

#### 3.3 実体審査

##### 3.3.3 審査の主題

###### 3.3.3.4 単一性の審査及び出願の分割

###### 3.3.3.5 出願の自由な分割

## (2) その他

従来のドイツ特許法では、第 16 条(1)<sup>21</sup>において、出願人が既に特許保護を獲得している他の発明の改良又は更なる発展である発明に対して、追加特許を取得することが可能であった。追加特許に関しては、審査ガイドラインの「4. 出願の特別な手続及び主題」の 4.1 において説明されているが、2013 年 8 月 31 日改正の特許法では、追加特許の制度は廃止されている。

### 4. 出願の特別手続及び主題

#### 4.1 追加特許の取扱い

##### 4.1.1 主特許又は主特許出願との差異

##### 4.1.2 追加状態の意見の不一致

##### 4.1.3 既存の年間特許料の支払期日

## 2. 2. 1 4 存続期間延長

ドイツにおける存続期間の延長は、特許法第 16a 条<sup>22</sup>において規定されてい

<sup>21</sup> 旧ドイツ特許法 第 16 条

(1) 特許の存続期間は、発明に係る出願の日の翌日から起算して 20 年とする。発明の目的が、出願人が既に特許保護を獲得している他の発明の改良又は更なる発展である場合は、当該出願人は、前記の出願の日から又はその出願について先の日が基準日として主張されているときはその日から 18 月以内に追加特許の出願をすることができ、その特許は先の発明に対する特許と同時に満了するものとする。

<sup>22</sup> ドイツ特許法第 16a 条

(1) 連邦法律公報に公示される、補充的保護証明書の創設に関する欧州共同体規則の規定に従うことを条件として、特許については、第 16 条(1)に定める特許存続期間の満了直後からそれを引き継ぐ補充的保護証明書を請求することができる。補充的保護については、年次手数料が支払われなければならない。

(2) 補充的保護については、欧州共同体の法律に別段の規定がされている場合を除き、本法の規定の内、出願人の権利（第 6 条から第 8 条まで）、特許の効力及びその例外（第 9 条から第 12 条まで）、特許実施命令、強制ライセンス（第 13 条、第 24 条）、保護範囲（第 14 条）、ライセンス及びその登録（第 15 条、第 30 条）、特許の消滅（第 20 条）、無効（第 22 条）、実施許諾用意（第 23 条）、国内代理人（第 25 条）、連邦特許裁判所及び連邦

るが、当該期間延長に関して審査ガイドラインにおける説明はない。

## 2. 2. 15 特定技術分野

特定の技術分野に関するドイツにおける審査基準関連資料は、下記の通り。

### (1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

コンピュータ・ソフトウェア関連発明については、「4. 出願の特別手続及び主題」の 4.3 において説明がなされている。

#### 4. 出願の特別手続及び主題

##### 4.3 コンピュータ・プログラム又はルールを含む出願

- 4.3.1 コンピュータ・プログラム、プログラム関連プロセス、ルール又はその種のようなものの発明の特許の保護
- 4.3.2 プログラム、ルールなど
- 4.3.3 プログラム関連発明の技術的性格
- 4.3.4 プロセス／プログラム／回路／データ処理ユニット
- 4.3.5 クレーム内での教示の明確化
- 4.3.6 疑わしい場合
- 4.3.7 出願の記載

### (2) 化学関連発明

化学関連発明に関する審査基準関連資料は存在しない。

### (3) 医薬品関連発明

医薬品関連発明に関する審査基準関連資料は存在しない。

### (4) 生物学関連発明

生物学関連発明に関しては、「4. 出願の特別手続及び主題」の 4.2 において説明がなされている。

---

特許裁判所における手続（第 65 条から第 99 条まで）、連邦最高裁判所における手続（第 100 条から第 122a 条まで）、権利回復（第 123 条）、真実陳述義務（第 124 条）、電子書類（第 125a 条）、公用語、書類の送達及び法的扶助（第 126 条から第 128 条まで）、権利侵害（第 139 条から第 141a 条まで、第 142a 条及び第 142b 条）、訴訟の併合及び特許についての権利の主張（第 145 条及び第 146 条）に関するものが準用される。

(3) 特許について効力を有するライセンス及び第 23 条に基づく宣言は、補充的保護に対しても適用される。

#### 4. 出願の特別手続及び主題

##### 4.2 生物工学的発明に関する出願

###### 4.2.1 一般原則

###### 4.2.2 寄託要件の詳細

###### 4.2.2.1 寄託日

###### 4.2.2.2 寄託受け入れ機関及び寄託された生物学的試料に関する情報

###### 4.2.2.3 保管期間

###### 4.2.2.4 試料の分譲

###### 4.2.2.5 寄託証明の提供

#### (5) その他の特定技術分野

上記分野以外に関する審査基準関連資料は存在しない。

#### 2. 2. 1 6 国際出願 (PCT 出願)

DPMA において、PCT 出願の国際段階の審査は行われぬ。また、正規にドイツに国内段階移行された PCT 出願の審査は、制限なく通常の国内出願と同じ取扱いがされる。<sup>23</sup>

ドイツの国内段階への移行については、国際特許条約に関する法律 (Gesetz über internationale Patentübereinkommen ; IntPatÜG)<sup>24</sup>において規定されている。<sup>25</sup>

<sup>23</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>24</sup> [http://www.gesetze-im-internet.de/intpat\\_bkg/BJNR206499976.html](http://www.gesetze-im-internet.de/intpat_bkg/BJNR206499976.html) (ドイツ語)  
(最終アクセス日: 平成 26 年 2 月 12 日)

<sup>25</sup> 代理人アンケートの回答より

### 3. ブラジル

#### ブラジルにおける特許関連法規

ブラジルにおける特許関連法規は、以下の通り。

- ・ 1996 年産業財産法（2001 年 2 月 14 日改正）<sup>1</sup>
- ・ 1997 年特許規則（1997 年 5 月 15 日施行）<sup>2</sup>

#### 3. 1 ブラジル産業財産庁で作成されている審査基準関連資料及びその概要

ブラジル産業財産庁（National Institute of Industrial Property (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)；以下、「INPI」）においては審査基準関連資料として、特許審査及び実用新案特許に関するガイドラインが作成されている。詳細は、下記の通り。

なお、INPI は 2011 年から 2015 年の包括的な優先プロジェクトを 2011 年に決定し、審査ガイドラインの改訂を同プロジェクトの一環として実施している。<sup>3</sup>

- ① 特許出願審査ガイドライン（DIRETRIZES DE EXAME DE PATENTES；以下、「特許審査ガイドライン」）<sup>4</sup>  
2002 年版及び 2013 年版

概要：

特許審査ガイドラインは、INPI に対する特許出願の審査手続において審査官が順守すべき内容についてまとめられたものである。

なお、2002 年版の特許審査ガイドライン（以下、「2002 年特許審査ガイドライン」）は、2013 年 12 月に施行された「2013 年特許審査ガイドライン」

<sup>1</sup> <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Lei9279-ingles.pdf>（英語版）

本項におけるブラジル産業財産法の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/brazil/sanzai.pdf>

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 12 日）

<sup>2</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=125407](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125407)（英語版）

本項におけるブラジル特許規則の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/brazil/pr/mokuji.htm>

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 12 日）

<sup>3</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>4</sup> 2002 年版：

[http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes\\_doc\\_20\\_de\\_dez\\_verso\\_final\\_26\\_dez.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes_doc_20_de_dez_verso_final_26_dez.pdf)（ポルトガル語）

2013 年版：<http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2241.pdf>（37 頁－93 頁）

（ポルトガル語）（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 12 日）

第1部 (DIRETRIZES DE EXAME DE PATENTES - BLOCO I) (以下、「2013年特許審査ガイドライン」)により一部の内容が置き換えられた。2013年特許審査ガイドラインで置き換えられていない内容については、引き続き、2002年特許審査ガイドラインの内容が有効である。

- ② 1994年12月31日以後の生物工学及び医薬品分野における特許出願審査ガイドライン (DIRETRIZES PARA O EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE NAS ÁREAS DE BIOTECNOLOGIA E FARMACÊUTICA DEPOSITADOS APÓS 13/12/1994 ; 以下、「バイオ・医薬品特許審査ガイドライン」)<sup>5</sup>  
2002年版

概要：

本ガイドラインは、生物工学及び医薬品分野に関する特許出願の審査を行う上で、上記特許審査ガイドラインを補足するために作成されたものである。

なお、本ガイドラインの2012年版が作成され、パブリックコメントの募集を経て、その最終版がINPIのウェブサイトにおいて2013年7月に公表されたが<sup>6</sup>、まだ施行されていない。

- ③ 実用新案特許審査ガイドライン (DIRETRIZES DE EXAME DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE)<sup>7</sup>  
2012年11月版

概要：

本ガイドラインは、実用新案特許出願審査の標準化及びスピードアップのために、実用新案特許出願に関する概念を明確にし、審査に関する手続の確立を目的としたものである。<sup>8</sup>

上記のガイドラインのほかに、上記ガイドラインの成立、及びINPIにおける運用に関する内容を通知する、決議 (Resoluções) 又は規範通知 (Demais Normativos) が存在する。

2013年に出された主な決議及び規範通知は、下記の通り。

---

<sup>5</sup> [http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes\\_Farmacutica\\_e\\_Biotec.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes_Farmacutica_e_Biotec.pdf)  
(ポルトガル語) (最終アクセス日：平成26年2月12日)

<sup>6</sup> [http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretrizes\\_biotecnologia\\_final\\_04\\_jul\\_2013.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretrizes_biotecnologia_final_04_jul_2013.pdf)  
(ポルトガル語) (最終アクセス日：平成26年2月12日)

<sup>7</sup> [http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretriz\\_de\\_mu\\_versao\\_2\\_original.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf)  
(ポルトガル語) (最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>8</sup> 実用新案特許審査ガイドライン「Introdução」第1パラグラフ



(決議)

- ・ INPI に対する特許出願における産業財産法第 32 条の適用に関する決議 No.93/2013<sup>9</sup>
- ・ 継続的な侵害の主張に基づく優先審査に関する決議 No.68/2013<sup>10</sup>
- ・ 医薬品、及び公衆衛生に関連する方法、装置及び物質に関する出願の優先審査に関する決議 80/2013<sup>11</sup>
- ・ 環境技術に関する特許出願の優先審査に関する決議 No.83/2013<sup>12</sup>

(規範通知)

- ・ 特許及び発明の追加証に関する産業財産法の運用を確立する規範通知 No.17/2013<sup>13</sup>

### 3. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力<sup>14</sup>

ブラジルにおいて作成されている上記ガイドラインは、ブラジル産業財産庁長官 (Director) 及び特許局長 (Commissioner for Patents) の共同決定によって、INPI の内部規則 No.149/2013 及び法令 No.7.356/2010 に従い施行される。すべてのガイドラインは同じ法的地位を有しており、したがって別段の記載がない限り、ガイドラインの新版によって旧版は廃止されることになる。

#### ① 特許審査ガイドライン

2002 年特許審査ガイドラインの施行に関する決議 No.64/2013<sup>15</sup> (同決議 No.63/1998 に代わる) の第 1 条において、審査官は本ガイドラインの規定に順守しなければならない旨が規定されており、また、同ガイドラインは、2002 年 12 月 31 日付けの官報 No.1669 で公表され、旧特許局長 (Mr. Luiz Otávio Beaklini) 及び BRPTO 長官 (Mr. José Graça Aranha) によって規範的効力が与えられており、審査官に対して拘束力を持つ。<sup>16</sup> また、ガイドラインは、裁判所を拘束

<sup>9</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao\\_pr\\_n\\_932013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao_pr_n_932013) (ポルトガル語)  
(最終アクセス日: 平成 26 年 2 月 13 日)

<sup>10</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao\\_pr\\_n\\_682013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao_pr_n_682013) (ポルトガル語)  
(最終アクセス日: 平成 26 年 2 月 13 日)

<sup>11</sup>

[http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao\\_80-2013\\_-\\_exame\\_prioritario\\_saude.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao_80-2013_-_exame_prioritario_saude.pdf)  
(ポルトガル語) (最終アクセス日: 平成 26 年 2 月 13 日)

<sup>12</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao\\_pr\\_n\\_832013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao_pr_n_832013) (ポルトガル語)  
(最終アクセス日: 平成 26 年 2 月 13 日)

<sup>13</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao\\_normativa\\_n\\_172013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_172013) (ポルトガル語)  
(最終アクセス日: 平成 26 年 2 月 13 日)

<sup>14</sup> 本項の内容は、法律事務所アンケートの回答を元に作成した。

<sup>15</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao\\_pr\\_n\\_642013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao_pr_n_642013)  
(ポルトガル語) (最終アクセス日: 平成 26 年 2 月 12 日)

<sup>16</sup> 法律事務所アンケートの回答より

なお、法律事務所アンケートの回答では、「審査官がガイドラインに厳格に従わないこと

しないが、説得力のある権威を有し、裁判所の判決理由として記載されることもある。

### ② バイオ・医薬品特許審査ガイドライン

本ガイドラインは、2002年8月6日の官報 No.1648 で公表され、旧特許局長（Mr. Luiz Otávio Beaklini）及び BRPTO 長官（Mr. José Graça Aranha）によって規範的効力が与えられており、審査官に対して拘束力がある。

### ③ 実用新案特許審査ガイドライン

本ガイドラインは、本ガイドラインを施行する決議 No.298/2012 の第1条に、実用新案特許審査に手続においてガイドラインを順守する旨が述べられており、審査官に対して拘束力を持つ。また、ガイドラインは、裁判所を拘束しないが、説得力のある権威を有し、裁判所の判決理由として記載されることもある。

## 3. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

### （1）審査基準関連資料改訂の理由<sup>17</sup>

審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

- ・ 関係法令の変更
- ・ 出願人等からの要望

### （2）審査基準関連資料の改訂の流れ<sup>18</sup>

INPI におけるガイドラインの策定及び改訂の基準となる規範手続は存在しておらず、INPI の内部規則では、特許局長が審査ガイドラインの改訂を提案すると定めているだけであり INPI におけるガイドラインの策定又は改訂の正式な関連手続は存在しない。

直近に行われた 2013 年特許審査ガイドライン、2012 年実用新案特許審査ガイドラインの改訂の流れは、下記の通り。

---

は時としてあるが、ガイドラインの不順守のために審査官の決定が却下されたケース、又はこのような不順守のために審査官が制裁を受けたケースなどは聞いたことがない。」との情報も記載されていた。

<sup>17</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>18</sup> 本項の内容は、法律事務所アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。



なお、パブリックコメント終了後、最終改訂案が公表される際に、提案された意見の受け入れの可否を含む決定及びその決定理由を公表している。

### 3. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度<sup>19</sup>

上記ガイドラインの更新頻度並びに最新の改訂・発行時期は、下記の通り。

① 特許審査ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2013年12月17日

改訂の概要：

2013年特許審査ガイドラインでは、2002年特許審査ガイドラインの明細書、図面及びクレームチャート、審査請求前後の自発的補正、開示不十分、発明の単一性の欠如、クレーム文言及び出願の方式面及び内容面に関するいくつかのセクションが廃止され、新しいガイドラインが導入された。<sup>20</sup>

2013年特許審査ガイドラインにおける改訂箇所は、下記の表の通り。<sup>21</sup>

<sup>19</sup> 本項の内容は、法律事務所アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

<sup>20</sup> 法律事務所アンケート回答より

<sup>21</sup> 法律事務所アンケート回答より

変更内容	2002年版における 廃止箇所	2013年版における 該当箇所
明細書、図面及び クレームチャート	1.4.2 ; 1.4.2.1	第 II 章、第 III 章、 第 IV 章
審査請求前後の 自発的補正	1.4.3 ; 1.4.4	第 II 章 2.20－2.24
開示不十分	1.5.1	第 II 章 2.13－ 2.19
発明の単一性の欠如	1.5.6	第 III 章 3.138－3.143
クレーム文言	1.9.1	第 III 章
出願の方式面及び 内容面	1.10	第 III 章、第 IV 章

なお、上記以外の 2002 年特許審査ガイドラインの内容についても改訂が検討中である。

② バイオ・医薬品特許審査ガイドライン：不定期／現在改訂中

バイオ・医薬品特許審査ガイドラインは、「生物工程技術関連の特許出願審査ガイドライン」として改訂案の最終案が INPI のウェブサイトで公表されたものの、2014 年 1 月現在、未だ施行されていない。下記④参照。

③ 実用新案特許審査ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2012 年 11 月 21 日

実用新案特許審査ガイドラインは、2012 年版が 2012 年 11 月 21 日施行された。本改訂は、実用新案特許出願審査の標準化及びスピードアップのために、実用新案特許出願に関する概念を明確にし、審査に関する手続の確立を目的として導入された。

また、現在作成中の審査基準関連資料としては、下記のものがある。

④ 生物工程技術関連の特許出願審査ガイドライン

上記ガイドライン（案）が、2012 年 12 月 5 日付けの官報で公表され、INPI

のウェブサイトで公表された。<sup>22</sup> 上記公表日から 60 日間(2013 年 2 月 4 日まで) INPI のウェブサイト上にて意見又は提案を求めるパブリックコメントが実施された。その後、2013 年 6 月に同改訂の最終案が公表された<sup>23</sup>ものの、2014 年 1 月現在、未だ施行されていない。

#### ⑤ コンピュータ実施発明関連の特許出願審査ガイドライン<sup>24</sup>

上記ガイドライン(案)が、2012 年 3 月 16 日に労働組合の公報にて公表され、上記公表の日から 60 日間(2012 年 5 月 15 日まで) INPI のウェブサイト上にて意見又は提案を求めるパブリックコメントが実施されたが、2014 年 1 月現在、未だ施行されていない。

### 3. 2 審査基準関連資料の内容について

INPI が作成している審査ガイドラインにおいて、下記の項目に関する該当箇所は、以下の通り。

#### 3. 2. 1 発明(特許対象・非特許対象/特許事由・不特許事由)

「発明(特許対象・非特許対象/特許事由・不特許事由)」に関する内容は、2002 年特許審査ガイドラインの「1. 審査」の 1.5.2 で説明されている。

[2002 年特許審査ガイドライン]

#### 1. 審査

#### 1.5 考えられる不備

#### 1.5.2 法律上の禁止

特許の除外対象となる発明の主題については、産業財産法第 10 条及び第 18 条において、下記の主題が挙げられている。

「産業財産法第 10 条

- ・発見、科学の理論及び数学の方法

<sup>22</sup>

[http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretriz\\_biotechnologia\\_consulta\\_publica\\_30\\_11\\_12\\_original\\_0.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretriz_biotechnologia_consulta_publica_30_11_12_original_0.pdf) (ポルトガル語) (最終アクセス日:平成 26 年 2 月 25 日)

<sup>23</sup> [http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretrizes\\_biotechnologia\\_final\\_04\\_jul\\_2013.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/diretrizes_biotechnologia_final_04_jul_2013.pdf) (ポルトガル語) (最終アクセス日:平成 26 年 2 月 25 日)

<sup>24</sup> [http://www.inpi.gov.br/images/stories/Procedimentos\\_de\\_Exame.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/stories/Procedimentos_de_Exame.pdf) (ポルトガル語) (最終アクセス日:平成 26 年 2 月 13 日)

- ・ 純粹に抽象的な概念
- ・ 商業、会計、金融、教育、広告、くじ及び抽出の手段、計画、原理又は方法
- ・ 文学、建築、美術及び科学の著作物、又は審美的創作物
- ・ コンピュータ・プログラムそれ自体
- ・ 情報の提供
- ・ 遊戯の規則
- ・ 人体又は動物に適用する外科的技術及び方法、並びに治療又は診断の方法
- ・ 全ての自然の生物のゲノム又は生殖細胞質を含めて、それらから分離されたものであるか否かに拘らず、自然の生物及び生物材料の全部又は一部、並びに自然の生物学的方法

#### 産業財産法第 18 条

- ・ 道徳、善良の風俗、並びに公共の安全、公の秩序及び公衆の衛生に反するもの
- ・ 原子核変換から生じる全ての種類の物質、材料、混合物、元素又は製品、及びその物理化学的属性の変態、並びにそれらの取得又は変態のための方法
- ・ 生物の全体又は一部分。ただし、第 8 条に規定した特許を受けるための 3 要件、すなわち、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件を満たし、かつ、単なる発見ではない遺伝子組み替え微生物を除く。」

特許審査ガイドラインの 1.5.2 では、「審査官の見解において、すべてのクレームが産業財産法第 10 条又は第 18 条の除外対象のいずれかに該当する場合、特許適格性について拒絶意見を出さなければならぬ」と説明されている。

### 3. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、2002 年特許審査ガイドラインの「1. 審査」の 1.5.3 で説明されている。

#### [2002 年特許審査ガイドライン]

##### 1. 審査

##### 1.5 考えられる不備

##### 1.5.3 産業上の利用不可

1.5.3 では、「産業上の利用という概念は、農業、採掘産業、及びあらゆる工業製品又は天然産物にも適用され得ることから、その意味に関してしかるべき

柔軟性をもって審査されなければならない。同様に産業という用語は、技術的性質を持つあらゆる具体的活動、つまり、芸術分野とは異なる、実用的で生産的な分野に属する活動を含むとみなされるべきである。発明は、実現の領域に属さなければならない。つまり抽象的な原則ではなく、産業において実行可能な概念について言及しなければならない。審査官が産業上の利用は非実現的であるという判断を下せば、不利な見解を表明する。」と説明されている。

### 3. 2. 3 新規性

新規性に関する下記の項目については、2002年版及び2013年版の特許審査ガイドラインにおいて説明されている。

#### (1) クレームに係る発明の認定

##### a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、2002年版の「1.9 実体審査時、出願書類において認められる可能性のある不備」の1.9.2.1において説明されている。

#### [2002年特許審査ガイドライン]

##### 1. 審査

##### 1.9 実体審査時、出願書類において認められる可能性のある不備

##### 1.9.2 特許性の要件

##### 1.9.2.1 新規性

クレーム解釈の基本的な方法として、1.9.2.1において「審査官は、出願された各独立クレームの新規性に関わるサーチにより示されている引用文献を審査する。ある独立クレームは、前提部及び特徴部分の全要素が単一の引用文献に存在する場合、新規性が欠如しているとみなされる。」と説明されている。

##### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>25</sup>

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」は、2013年版の「第III章クレームの範囲」において説明されている。

<sup>25</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造方法で特定された製品等

[2013年特許審査ガイドライン]

第 III 章 クレームの範囲

原則

順序付け

クレームの形式、内容、タイプ

前提部、特徴の表現、及び特徴部分

技術的特徴

公式と図表

クレームのタイプ

クレームの形式

独立クレームについて

従属クレームについて

クレームの明解さ及び解釈

原則

矛盾－明細書及び図面による根拠づけ

一般説明

本質的性質

関連用語又は不的確な用語の使用

クレームの明解さ及び解釈について

到達される結果という観点での保護根拠の定義

パラメーターという観点での保護根拠の定義

クレームで言及されたパラメーターの測定手段及び方法

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

使用又はその他の目的に関する参照による定義

「em (in)」という表現

用途クレーム

明細書又は図面に関する参照

参照の記号

否定による限定

パラグラフ 3.63 では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて「製造プロセスという観点から定義される製品クレームは、その製品が特許性要件を満たす場合にのみ、許可される。つまり、主にそれらが別の形式では説明が不可能な新しい考案品である場合である。新たなプロセスによって製造されるという事実のみでは、その製品は新規とはみなされない。新規性の審査については、プロセス Y によって得られた製品 X のクレームは、その製造方法に関わらず、製品 X 自体に対する先行例が発見された場合には、新規性を失う。」と説明されている。



また、パラグラフ 3.78 では、用途クレームについて「『使用によって特徴づけられる製品』の形式による独立クレームであって、当該製品が技術水準から公知となっている場合は、新規性の欠如により認められない。当該製品が技術水準から公知となっていない場合には、そのようなクレームの表記は、ブラジル産業財産法第 25 条により、当該製品の技術的特徴を定義しなければならないため、明瞭性の欠如により認められない。」と説明されている。

## (2) 先行技術の認定

### a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、2002 年版の「1.4 実体審査」の 1.4.1 において説明されている。

[2002 年特許審査ガイドライン]

#### 1. 審査

#### 1.4 実体審査

#### 1.4.1 新規性確定のための日付確認

先行技術については、産業財産法第 11 条(1)において「文書又は口頭による説明、使用その他の方法により、特許出願日前にブラジル又は外国において、公衆の利用に供されていた全てのもの」と規定されている。

1.4.1 では、「審査官は、最先の優先出願日と出願日の間に公開された何かしらの関連する先行技術を発見した場合、クレームの新規性及び／又は発明性（進歩性）に関する内容が含まれているかどうかを確認しなければならない。」と説明されている

### b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」についての説明は、2002 年版の「1.4 実体審査」の 1.4.1 において説明されている。

[2002 年特許審査ガイドライン]

#### 1. 審査

#### 1.4 実体審査

#### 1.4.1 新規性確定のための日付確認

1.4.1 において、「審査では、原則として、出願日、又は、該当する場合、主張された最先の優先日が新規性確定のための日付とみなされる。しかし、外国又は国内の 1 又は複数の優先権を有するクレームによって一旦ブラジルで出願された場合は、優先権により保護されない内容を含むことができ、その場合、審査においては、ブラジルの出願日に存在していた技術水準を考慮しなければならない。」と説明されている。

### c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」については、2002 年版の「1.5 考えられる不備」の 1.5.4 において説明されている。

#### [2002 年特許審査ガイドライン]

##### 1. 審査

##### 1.5 考えられる不備

##### 1.5.4 新規性の欠如

1.5.4 において、引用発明の認定について「一般原則として、単一の先行技術文献から予測できない場合には、新規性があるものと判断される。新規性の審査において、従属クレームは、その有効性が、同クレームが従属するクレームと共に常に解釈されるため、それ自体が新規である旨を定義する必要はない。発明活動（進歩性）要件は、新規性があることが前提となる。新規性が欠如している場合、発明活動（進歩性）について審査する必要はない。」と説明されている。

また、産業財産法第 11 条(2)及び(3)において、技術水準の一部を構成する文献として、下記が挙げられている。

- ・ブラジルにおいて出願されており、未だ公開されていない出願。ただし、当該出願が後において公開されることを条件とする。
- ・ブラジルでの国内手続が行われることを条件として、ブラジルにおいて効力を有する条約又は協定に基づいて行われた国際特許出願。ただし、当該出願が後において公開されることを条件とする。

1.5.4 において、出願日又は優先日において公開されていない出願について「後の特許出願の出願日、又は、優先権主張されている場合は優先日の時点で、公開されていないブラジル特許出願は、新規性を評価する場合のみ、技術水準に属するものとみなされる。したがって、発明活動（進歩性）の審査のため、公開されていなかった出願に含まれる情報を、他のいかなる情報とも組み合わせることはできない。」と説明されている。

### (3) 新規性の判断

#### a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」については、2002年版の「1.9.2 特許性の要件」の1.9.2.1において説明されている。

#### [2002年特許審査ガイドライン]

##### 1. 審査

##### 1.9 実体審査時、出願書類において認められる可能性のある不備

##### 1.9.2 特許性の要件

##### 1.9.2.1 新規性

パラグラフ 1.9.2.1 では、新規性の判断手法について「審査官は、出願された各独立クレームの新規性に関わる先行技術調査によって示される先行文献を審査する。ある独立クレームは、前提部及び特徴部分の全要素が単一の引用文献に存在する場合、新規性が欠如しているとみなされる。審査官の見解では、あるクレームが新規性を示さない場合は常に、その技術的見解は、結論へ導く参照及び論拠を示すことで、根拠に支えられた事実を指摘しなければならない。もし審査官が、ある独立クレームが新規であると結論付けた場合、それに従属するクレームもそのような要件を満たしているかどうかを審査する必要はないということが指摘される。」と説明されている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」については、2013年版の「第III章 クレームの範囲」において説明されている。

#### [2013年特許審査ガイドライン]

##### 第III章 クレームの範囲

##### 一般原則

##### 順序付け

##### クレームの形式、内容、タイプ

##### 前提部、特徴の表現、及び特徴部分

##### 技術的特徴

##### 公式と図表

##### クレームのタイプ

##### クレームの形式

独立クレームについて  
従属クレームについて  
クレームの明解さ及び解釈  
一般原則  
矛盾－明細書及び図面による根拠づけ  
一般説明  
本質的性質  
関連用語又は不的確な用語の使用  
クレームの明解さ及び解釈について  
到達される結果という観点での保護根拠の定義  
パラメーターという観点での保護根拠の定義  
クレームで言及されたパラメーターの測定手段及び方法  
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム  
使用又はその他の目的に関する参照による定義  
「em (in)」という表現  
用途クレーム  
明細書又は図面に関する参照  
参照の記号  
否定による限定

パラグラフ 3.65 において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの判断方法について「ある複合素材が、新たな合成段階を含んで製造されるようなケースを考慮する。結果として生じる製品は、同じ組成式を持つ素材の技術水準と比較してより大きな力学的耐久性があるという異なる性質を持つが、出願人はその素材自体について説明することができない。この場合、その製品はプロダクト・バイ・プロセスという用語で説明され得る。」と説明されている

また、パラグラフ 3.78 では、用途クレームについて「『使用によって特徴づけられる製品』の形式による独立クレームであって、当該製品が技術水準から公知となっている場合は、新規性の欠如により認められない。当該製品が技術水準から公知となっていない場合には、そのようなクレームの表記は、ブラジル産業財産法第 25 条により、当該製品の技術的特徴を定義しなければならないため、明瞭さの欠如により認められない。」と説明されている。

#### (4) グレースピリオド

「グレースピリオド」については、2002 年版の「1.5 考えられる不備」の 1.5.4.a) において説明されている。

[2002年特許審査ガイドライン]

1. 審査

1.5 考えられる不備

1.5.4 新規性の欠如

1.5.4.a) グレースピリオド

上記では、「グレースピリオドは、新規性の一般原則に例外を設ける。発明者から直接又は間接的に得られた情報に基づき、発明者自身又は第三者によってなされた公表は、出願日又は要求された優先日から12か月以上前に行われたのでない限り、技術水準を構成するとはみなされない。」と説明されている。

## 6. 2. 4 進歩性

進歩性に関する下記の項目については、2002年特許審査ガイドラインにおいて説明されている。

### (1) 進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、「1.9.2 特許性の要件」の1.9.2.2（発明特許についての進歩性）及び1.9.2.3（実用新案特許についての進歩性）において説明されている。

[2002年特許審査ガイドライン]

1. 審査

1.9 実体審査時、出願書類において認められる可能性のある不備

1.9.2 特許性の要件

1.9.2.2 発明活動

1.9.2.3 発明行為

1.9.2.2 では、「進歩性の判断に適用される基本的手法」について「発明活動の存在の評価において、その主題の専門家が、検討された技術水準についての引用を当時知っていたとしたら、当該発明に到達するために必要な変更又は組合せを実現する動機づけになったかどうかということが考慮されなければならない。そのような評価は、出願日又は出願の優先日以前に公開された資料に基づいてのみ可能である。」と説明されている。

さらに「新規性の存在は、発明活動の存在にとって本質的な前提条件である。」

と述べられており、発明が新規であることが進歩性を有することの前提条件とされている。

1.9.2.3 では、実用新案特許に必要な発明行為について「ある物体に取り入れられた変更の結果として、その使用や製造に改善がみられ、人間の活動を容易にしたり、その効率を改善したりする場合、発明行為が存在するとみなされる。発明行為は、発明活動と同様の性質のものであるが、発明性の度合いが低いものである。」と説明しており、発明特許に比べて要求される進歩性のレベルは低くなっている。

## (2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

「先行技術とクレームとの相違点の判断基準」の下記の各項目については、「1.9.2 特許性の要件」の 1.9.2.2 及び 1.9.2.3 において説明されている。

### a) 先行技術の組合せ

「先行技術の組合せ」については、1.9.2.2 及び 1.9.2.3 において説明されている。

#### [2002 年特許審査ガイドライン]

##### 1. 審査

##### 1.9 実体審査時、出願書類において認められる可能性のある不備

##### 1.9.2 特許性の要件

##### 1.9.2.2 発明活動

##### 1.9.2.3 発明行為

1.9.2.3では、先行技術の組合せについて「明らかだとみなされた変更の事実は、実用新案特許として登録される可能性を排除しない。発明行為とみなされ得る例は、以下の通りである。(a) 圧力フィッティングによるねじの代用、(b) 実用性を目的として発話器と受話器を1つに統合するという、初期に使用されていた電話機の形態及び構造の変更、(c) 既知要素(キット、プレキャストなど)、あるいは横糸、縦糸、糸の編み合わせといった特定の繊維の配置(布地やそれに類するもの)をも含む物の組合せ/結合。」と説明されている。

### b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識の問題」については、1.9.2.2 において説明されている。

[2002年特許審査ガイドライン]

1 審査

1.9 実体審査時、出願書類において認められる可能性のある不備

1.9.2 特許性の要件

1.9.2.2 発明活動

共通の一般的な知識は、「進歩性の判断に適用される基本的手法」にもあるように、「出願日又は出願の優先日以前に公開された資料」である。

c) クレームに記載された発明の効果の取扱い

「クレームに記載された発明の効果の取扱い」については、1.9.2.2において説明されている。

[2002年特許審査ガイドライン]

1. 審査

1.9 実体審査時、出願書類において認められる可能性のある不備

1.9.2 特許性の要件

1.9.2.2 発明活動

上記では、下記の要素は、発明活動の存在を示す証拠としてみなすことができると説明している。

- 「・ 発明の優位性を示し、発明活動の提示において説得力のある技術水準に関わる比較データ
- ・ 長年その解決が必要とされ待ち望まれていた技術的問題の存在、及びその発明がこの必要性への答えであるということ
- ・ その発明により提示される解決策が、同じ技術分野における通常活動とは対照的であり、そのテーマの専門家は同様の手段を取ろうとは考えないようなものであるということ
- ・ 宣伝によるものではなく、その発明の技術的性質に結び付いた商業的成功」

### 3. 2. 5 拡大先願・先願

拡大先願・先願に関する内容は、2002年特許審査ガイドラインの「1.5 考えられる不備」の1.5.4において説明されている。

[2002年特許審査ガイドライン]

#### 1. 審査

#### 1.5 考えられる不備

#### 1.5.4 新規性の欠如

前述の「引用発明の認定」において述べたように、産業財産法第11条(2)及び(3)において、技術水準の一部を構成する文献として、下記が挙げられている。

- ・ブラジルにおいて出願されており、未だ公開されていない国内出願。
- ・ブラジルでの国内手続が行われることを条件として、ブラジルにおいて効力を有する条約又は協定に基づいて行われた国際特許出願。

ただし、上記出願が、対象出願の出願日又は優先日より後においてであれ、公開された場合のみ対象となる。

### 3. 2. 6 記載要件

記載要件に関する下記の項目については、2013年特許審査ガイドラインの「第II章 明細書」及び「第III章 クレームの範囲」において説明されている。

#### (1) クレームの記載要件

##### a) サポート要件

クレームのサポート要件については、「第III章 クレームの範囲」の「明細書における根拠づけについて – ブラジル産業財産法第25条」及び「クレームに記載されている主題が明細書に記載されていない場合」において説明されている。



[2013年特許審査ガイドライン]

第 III 章 クレームの範囲

明細書における根拠づけについて—ブラジル産業財産法第 25 条

一般原則

クレームにおける一般化の度合い

理由付けの欠如による拒絶

理由付けの欠如 対 説明の不足

機能という観点からの定義

クレームに記載されている主題が明細書に記載されていない場合

ブラジル産業財産法第 25 条において、クレームのサポート要件について「クレームは、明細書において具体化するものとし、出願の詳細を特徴付け、保護を求める内容を明瞭かつ正確に定義するものでなければならない。」と規定されており、パラグラフ 3.89 では「ブラジル産業財産法第 25 条は、出願の特殊性を特徴づけ、明瞭及び正確に保護の対象となる理由を定義することにより、クレームが明細書において理由づけられていなければならないことを規定している。これは、各クレームの対象は根拠となる明細書に基づかなければならず、クレームの範囲は明細書及び図面（存在する場合）の内容よりも広範であってはならず、技術水準への貢献に基づかなければならないことを意味する。」と説明している。

また、パラグラフ 3.100 では、「保護を求める主題が、出願時のクレームにおいて明示されているが、明細書のどこにも記載されていない場合、当該主題を明細書に含めることが認められる。ただし、産業財産法 24 条<sup>26</sup>の規定を満たしている場合に限る」と説明されている。

**b) 明確性の要件**

クレームの明確性の要件については、「第 III 章 クレームの範囲」の「クレームの明解さ及び解釈」において説明されている。

<sup>26</sup> ブラジル産業財産法 第 24 条

明細書には出願の対象を、当該分野の当業者による再現が可能となる程度に明確かつ十分に記載しなければならず、該当する場合は、それを実行するための最善の方法を表示しなければならない。

補項 出願の対象の実行にとって不可欠である生物材料が、本条に従った記載をすることができず、かつ、公衆が入手することのできないものである場合は、明細書は、INPI により認可され又は国際条約で指示された機関に、その材料を寄託することによって補充しなければならない。

[2013年特許審査ガイドライン]

第 III 章 クレームの範囲

クレームの明解さ及び解釈

一般原則

パラグラフ 3.36 において「クレームが明確でなければならないという条件は、個々のクレーム及びクレームの範囲に全体として適用される。クレームの明確性は、それらが保護の対象根拠を定義するために、重要な基礎となる。したがって、クレームの用語の意味は、明細書及び図面（存在する場合）に基づいたクレームの作成からその主題の専門家にとって明解でなくてはならない。クレームの多様なカテゴリによって達成される保護の範囲における相違を考慮し、審査官は、クレームの作成が申請するカテゴリに対して明確であることを保証しなければならない。」と説明されている。

c) その他の要件

クレームの記載要件に関するその他の要件について、「第 III 章 クレームの範囲」の上記以外の項目において説明されている。

[2013年特許審査ガイドライン]

第 III 章 クレームの範囲

一般原則

順序付け

クレームの形式、内容、タイプ

前提部、特徴の表現、及び特徴部分

技術的特徴

公式と図表

クレームのタイプ

クレームの形式

独立クレームについて

従属クレームについて

クレームの明解さ及び解釈

一般原則

矛盾－明細書及び図面による根拠づけ

一般説明

本質的性質

関連用語又は不的確な用語の使用

クレームの明解さ及び解釈について  
到達される結果という観点での保護根拠の定義  
パラメーターという観点での保護根拠の定義  
クレームで言及されたパラメーターの測定手段及び方法  
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム  
使用又はその他の目的に関する参照による定義  
「em (in)」という表現  
用途クレーム  
明細書又は図面に関する参照  
参照の記号  
否定による限定

パラグラフ 3.40 では、明細書とクレームとの間の矛盾について、下記のように説明されている。

「保護の範囲に疑念をもたらし、クレームの範囲が明確ではない、あるいは明細書に根拠がないということを引き起こすことから、明細書とクレームの範囲間のいかなる矛盾も避けられなければならない。そのような矛盾の例は、以下のようなタイプのものである。

- (i) 単純な言葉の矛盾 – 明細書は必然的に特定の性質に限定されるが、クレームがその限定に従わない場合、クレームの範囲を明細書に適応させることで矛盾は解決される。これは、ブラジル産業財産法第 25 条に基づき、ブラジル産業財産法第 32 条へ特別な注意を払ったその範囲を制限する方法である。明細書が、例えばねじのような特定の性質に関わるもので、クレームの範囲が一般的な固定手段について議論し、審査官が発明は必然的にねじに限定されないと判断する場合、明細書とクレームの範囲に矛盾があるとはみなされない。  
クレームがある制限を提示するが、明細書ではこの性質を特別に強調していない場合に、別の状況が発生する。このような場合には、明細書とクレームの範囲間に矛盾はない。
- (ii) 明らかに本質的な特性に関する矛盾 – 技術的な一般的知識が発明に明示又は暗示されている場合であって、開示されている技術的特徴が発明を実施する上での本質的な特性とみなされるが、独立クレームに記載されていない場合、当該クレームは、産業財産法第 25 条に基づき、審査官によって許可されない。」

## (2) 明細書の記載要件

### a) 実施可能要件

実施可能要件については、2013年特許審査ガイドラインの「第II章 明細書」の「記載要件の充足について」において説明されている。

[2013年特許審査ガイドライン]

第II章 明細書

記載要件の充足について

生物材料の寄託について

配列表について

パラグラフ 2.13 では「記載要件の充足は、その主題の専門家によって再現が可能な程度まで十分に明解で正確に発明を提示すべき明細書に基づいて評価されなければならない。明細書は、請求された発明の実現を保証する十分な条件を含まなければならない。」と説明され、さらにパラグラフ 2.16 では「発明によって得られる結果及び機能を正当化する理論的根拠の記載は、発明をよりよく理解できるような形で明細書に提示されなければならない。しかしその記載は、この基準がその主題の専門家による発明の導入を可能にするような記載があることだけを要求していることから、記載要件の充足にとって決定的なものではない。そのような記載が出願の先行技術調査及び審査にとって本質的であると認められる場合、また発明のより良い理解のために、記載要件は常に充足していなければならない。」と説明されており、明細書から当業者が発明を理解するための最善の方法を推測できることが求められている。

### b) その他の要件

実施可能要件以外の明細書の要件については、「第II章 明細書」の上記以外で説明されている。

[2013年特許審査ガイドライン]

第II章 明細書

提示の方法

技術水準

本発明によって解決される技術的問題及びその効果の証明

技術的到達

産業的用途

記載要件の充足について  
生物寄託について  
配列表について  
明細書において初めて公表された根拠  
固有名詞、登録商標、又は商号の使用  
参照の記号  
専門用語  
物理量及び単位  
一般説明  
参考資料

技術水準のパラグラフ 2.03 では、「明細書には、発明の理解、並びに発明のサーチ及び審査にとって有効となる発明に関わる技術水準を含まなければならない。」と説明しており、明細書には、発明を理解するため、発明のサーチ及び審査を行うために有用な、発明に関連する先行技術を含めることを求めている。

### 3. 2. 7 情報開示義務

情報開示義務について、2013年特許審査ガイドラインの「第II章 明細書」の「技術水準」において説明されている。

[2013年特許審査ガイドライン]  
第II章 明細書  
技術水準

ブラジル産業財産法第34条では、審査請求後、審査官から請求された場合であって、優先権が主張されている場合、他国における対応する出願の承認に係る異論、先行技術調査書及び審査結果を60日以内に提出しなければならず、提出しなかった場合は、当該出願は却下される。

2013年特許審査ガイドラインでは、パラグラフ 2.04 から 2.05 において説明されている。

### 3. 2. 8 補正

補正に関する内容は、2013年特許審査ガイドラインの「第II章 明細書」の「明細書において初めて公表された根拠」において説明されている。

[2013年特許審査ガイドライン]

第II章 明細書

明細書において初めて公表された根拠

ブラジル産業財産法第32条では、「出願人は、特許出願を一層明瞭又は明確にするため、審査請求時まで、特許出願の補正をすることができる。ただし、補正は、出願書類によって最初に開示した内容を超えないことを条件とする。」と規定されており、パラグラフ2.20でも同様の説明がなされている。

また、パラグラフ2.23では、審査官からの見解に対する自発的補正について「INPIによって表明された見解の技術的又は科学的要求に由来する明細書における補正は、審査されなければならない。もしこの機会に出願人が、審査に直接由来しない明細書における自発的補正を提出するならば、出願時に開示された最初の内容に制限されている限り、それらもまた審査され、受け入れられなければならない。」と説明されている。

さらに、審査請求後の補正については、パラグラフ2.24において「審査請求後、明細書に提示された自発的補正は、出願時に開示された最初の内容に制限されている限り、受け入れられなければならない。」と説明されている。

なお、現在、補正について、INPIに対する特許出願における産業財産法第32条の適用に関しては、2013年6月の決議93/2013<sup>27</sup>によって規定されている。

決議93/2013によれば、INPIからのオフィスアクションの要求や見解の通知に従ったクレームチャートの補正(非自発的補正)は、(a)クレームの減縮、(b)明瞭な誤記の修正、(c)不明瞭な記載の釈明について認められることとなる。したがって、i) 選択的に記載された要素の削除、ii) 直列的な要素の付加、iii) 一般的概念の具体的なものへの変更、iv) 複数引用形式従属クレームにおける引用独立クレームの数の減少、v) 従属クレームの特徴的要素を独立クレームに加入することは許容される。一方、i) 連続的に記載された発明における要素の削除、ii) 選択的要素の付加、iii) 元来独立クレームに記載されていた特徴の従属クレームへの移動、を受け入れないとしている。この結果、出願人から提出されたクレームチャートが第32条違反である場合には(オフィスアクションに伴って提出された非自発的な補正であろうとも)、部分的にではなくその全体として拒絶されることとなり、補正について大きく制限されている。<sup>28</sup>

上記決議で規定された「INPIに対する特許出願における法令第9279/96号第32条の規定の適用についての方針」の内容は、下記の通り。

<sup>27</sup> [http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao\\_093-2013\\_artigo\\_32\\_1.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao_093-2013_artigo_32_1.pdf) (ポルトガル語) (最終アクセス日：平成26年2月13日)

<sup>28</sup> 代理人へのヒアリング回答より

## INPI に対する特許出願における法令第 9279/96 号第 32 条の規定の適用についての方針

### 第 1 部

- 1.1 定義
- 1.2 説明

### 第 2 部

#### 特許出願の審査におけるブラジル産業財産法第 32 条の規定の適用

- 2.1 クレームの範囲において認められる変更について
- 2.2 クレームの範囲において認められない変更について
- 2.3 クレームされている主題への追加となる特徴とは？
- 2.4 カテゴリーの変更
- 2.5 ブラジル産業財産法第 32 条の規定を満たさないクレームは完全に拒否される
- 2.6 分割出願に関するブラジル産業財産法第 32 条の規定における審査のタイムフレームは、元の特許出願の審査請求日となる
- 2.7 マウロ・マイア主任検事の決裁第 08/2010 によって制定されたブラジル産業財産法第 26 条及び第 32 条の規定間の一致

### 第 3 部

#### 特許出願審査におけるブラジル産業財産法第 32 条の規定適用の手順

- 3.1 事例 01：最初の技術審査<sup>29</sup>におけるブラジル産業財産法

<sup>29</sup> ブラジル産業財産法

#### 第 35 条

技術的審査をしたときは、次に掲げる事項に関し、調査報告書及び見解書を作成する。

- (I) 出願の特許性
- (II) クレームの内容に鑑みた出願の適切性
- (III) 出願の再編成又は分割、又は
- (IV) 技術的要件

#### 第 36 条

前記の見解書が、出願の非特許性若しくはクレームの内容に対する出願の不適合性を確認するものであるか、又は何らかの要求を行うものである場合は、出願人は、90 日の期間内に意見書を提出するよう通知を受けるものとする。

- (1) 要求に対する応答がなかったときは、出願は最終的に却下される。
- (2) 要求に対する応答があった場合は、要求が満たされておらず又はその設定に異論があるときであっても、また、出願内容の特許性若しくはクレームの適合性について

### 第 32 条の適用

3.2 事例 02：二回目以降の技術審査におけるブラジル産業財産法第 32 条の適用

3.3 事例 03：分割出願におけるブラジル産業財産法第 32 条の適用

3.4 事例 04：審判請求におけるブラジル産業財産法第 32 条の適用

### 第 4 部

DIRPA（特許審査部）の特許出願審査におけるブラジル産業財産法第 32 条の規定適用へのダイアグラム

### 第 5 部

DIRPA（特許審査部）のいくつかの分野におけるブラジル産業財産法第 32 条の規定適用例

プロセス

剤形

## 3. 2. 9 単一性

単一性に関する内容は、2013 年特許審査ガイドラインの「第 III 章 クレームの範囲」の「発明の単一性－産業財産法第 22 条」において説明されている。

[2013 年特許審査ガイドライン]

第 III 章 クレームの範囲

発明の単一性－ブラジル産業財産法第 22 条

一般的考察

特別な技術的特徴

先天的又は後天的な発明の単一性の欠如

中間生成物及び最終生成物

代案（「マーカッシュ構造」）

1 つのクレームにおける各特性

従属クレーム

分割出願の審査

発明の単一性と二重保護

---

の意見が提出されているか否かに拘らず、審査は継続されるものとする。



発明の単一性について、「一般的考察」のパラグラフ 3.102 では「特許出願は、単一の発明、又は単一の発明概念を含むという形で相互に関連した発明の集合に関わるものでなければならない。特許出願が単一の発明概念を含むという形で相互に関連した発明の集合に関わるものの場合、発明の実現に対して本質的で代替的な性質を持つ異なる集合と定義する限りにおいて、同じカテゴリーにおける複数の独立クレームを生成することができる。」と説明されている。

### 3. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

先行技術調査の進め方に関しては、2002年特許審査ガイドラインの「1.7 先行技術調査」において説明されている。

[2002年特許審査ガイドライン]

1. 審査
- 1.7 先行技術調査

実体審査手続については、2002年特許審査ガイドラインの「1. 審査」の以下の項目において説明されている。

[2002年特許審査ガイドライン]

1. 審査
- 1.1 審査開始時期
- 1.2 審査手順概要
- 1.3 方式審査
- 1.4 実体審査
- 1.4.1 新規性確定のための日付確認
- 1.4.5 第三者意見の審査
- 1.5 考えられる不備
- 1.5.1 記載不備
- 1.5.2 法律上の禁止
- 1.5.3 産業上利用不可
- 1.5.4 新規性の欠如
- 1.5.4.a) グレースピリオド
- 1.5.5 不十分な内容
- 1.5.6 発明の単一性の欠如
- 1.6 先行技術調査前の拒絶

- 1.8 第三者意見の検討
- 1.9 実体審査時、出願書類において認められる可能性のある不備
  - 1.9.2 特許性要件
    - 1.9.2.1 新規性
    - 1.9.2.2 発明活動
    - 1.9.2.3 発明行為
- 1.10 方式及び内容面
  - 1.10.7 要約
    - 1.10.7.1 内容
    - 1.10.7.2 形式、参照番号
- 1.11 要求、不利な見解、又は決定の通知
  - 1.11.1 要求の通知
  - 1.11.2 産業財産法（LPI）第 34 条第 1 項に基づく要求
  - 1.11.3 不利な見解の通知
  - 1.11.4 拒絶
- 1.12 応答、不利な見解への回答の検討
- 1.13 却下
- 1.14 付与

審査官による出願の拒絶後、拒絶通知から 60 日以内に審判部に対して審判請求をすることができる（ブラジル産業財産法第 212 条）。

### 3. 2. 1 1 優先審査／早期審査

ブラジルにおける優先審査については、下記の決議によって規定されている。

- ・継続的な侵害の主張に基づく優先審査に関する決議 No.68/2013<sup>30</sup>
- ・医薬品、及び公衆衛生に関連する方法、装置及び物質に関する出願の優先審査に関する決議 80/2013<sup>31</sup>
- ・環境技術に関する特許出願の優先審査に関する決議 No.83/2013<sup>32</sup>

<sup>30</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao\\_pr\\_n\\_682013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao_pr_n_682013)（ポルトガル語）  
（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 13 日）

<sup>31</sup> [http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao\\_80-2013\\_-\\_exame\\_prioritario\\_saude.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao_80-2013_-_exame_prioritario_saude.pdf)（ポルトガル語）（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 13 日）

<sup>32</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao\\_pr\\_n\\_832013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucao_pr_n_832013)（ポルトガル語）  
（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 13 日）

### 3. 2. 1 2 優先権

優先権に関する内容は、2002 年特許審査ガイドラインの「1.2 方式審査」及び「1.4 実体審査」の 1.4.1 において説明されている。

[2002 年特許審査ガイドライン]

#### 1. 審査

##### 1.2 方式審査

##### 1.4 実体審査

##### 1.4.1 新規性確定のための日付確認

ブラジルにおける優先権主張については、産業財産法第 16 条（条約優先権）及び第 17 条（国内優先権）において規定されている。

「ブラジル産業財産法第 16 条

ブラジルと協定を締結している国において又は国際機関においてされた出願であって、国内出願の効力を生じるものには、当該協定に定められている期限内の優先権が与えられるものとし、また、当該出願は、前記の期間内に生じた出来事によって無効とされ又は不利な扱いをされることはない。

（以下略）」

「ブラジル産業財産法第 17 条

発明特許又は実用新案特許の出願であって、優先権の主張を伴わずに最初にブラジルにおいてなされ、未だ公開されていないものがある場合は、同一の出願人又は承継人が 1 年以内に同一の内容についてブラジルで行う後の出願に対しても、優先権が与えられる。」

また、優先権については、特許及び発明の追加証に関する産業財産法の運用を確立する規範通知 No.17/2013<sup>33</sup>の「3. 優先権」においても規定されている。

### 3. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

#### （1）分割出願

分割出願に関する内容は、2013 年特許審査ガイドラインの「第 III 章 クレ

<sup>33</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao\\_normativa\\_n\\_172013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_172013)（ポルトガル語）  
（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 13 日）

ームの範囲」の「分割出願の審査」において説明されている。

[2013年特許審査ガイドライン]

第 III 章 クレームの範囲

発明の単一性—ブラジル産業財産法第 22 条

分割出願の審査

ブラジル産業財産法第 26 条では、出願審査終了前であれば、職権又は自発的に出願の分割を行うことが可能である。

また、分割出願については、特許及び発明の追加証に関する産業財産法の運用を確立する規範通知 No.17/2013<sup>34</sup>の「6. 分割出願」においても規定されている。

## (2) その他

産業財産法第 76 条<sup>35</sup>に規定されている発明追加証について、2002 年特許審査ガイドラインの「1.4 実体審査」の (e) において説明されている。

[2002年特許審査ガイドライン]

1. 審査

1.4 実体審査

また、それ以外の資料として、特許及び発明の追加証に関する産業財産法の運用を確立する規範通知 No.17/2013<sup>36</sup>の「9. 発明追加証」においても規定さ

<sup>34</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao\\_normativa\\_n\\_172013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_172013) (ポルトガル語)  
(最終アクセス日：平成 26 年 2 月 13 日)

<sup>35</sup> ブラジル産業財産法第 76 条

発明特許に係わる出願人又は特許所有者は、進歩性を欠く場合であっても、発明の内容に加えた改良又は進展を保護するために、特定手数料を納付して、追加証を出願することができる。ただし、その内容が元の内容と同一の発明概念に含まれていることを条件とする。

- (1) 主たる出願が既に公開されている場合は、追加証の出願は直ちに公開される。
- (2) 追加証出願の審査は、前項に規定した以外に、第 30 条から第 37 条までの規定に従うものとする。
- (3) 追加証の出願は、その対象が同一の発明概念を示していないときは、却下される。
- (4) 出願人は、審判請求期間内において、かつ、該当する手数料を納付することにより、追加証出願を特許出願に変更し、追加証出願の出願日を特許出願の出願日とするよう、請求することができる。

<sup>36</sup> [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao\\_normativa\\_n\\_172013](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_172013) (ポルトガル語)

れている。さらに、追加証出願に関する行政手続を制定する実務基準 No.01/2013 がある。<sup>37</sup>

### 3. 2. 1 4 存続期間延長

ブラジルの特許制度において、特許権の存続期間延長制度は存在しない。

### 3. 2. 1 5 特定技術分野

特定の技術分野に関するブラジルにおける審査基準関連資料は、下記の通り。

#### (1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

現在施行されているコンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準関連資料はないが、「コンピュータ実施発明関連の特許出願審査ガイドライン」(案)<sup>38</sup>が作成され、パブリックコメントの募集も終了しているが、2014年1月現在、まだ施行されていない。

#### (2) 化学関連発明

化学関連発明に関する審査基準関連資料は、存在しない。

#### (3) 医薬品関連発明

医薬品関連発明に関しては、特許審査ガイドラインを補完するものとして「2002年バイオ・医薬品特許審査ガイドライン」が存在する。本審査ガイドラインの内容は、下記の通り。

なお、本ガイドラインは、2012年に改訂案が公表され、パブリックコメントの募集が行われたのち、2013年最終改訂案が公表されたものの、2014年1月現在、未だ施行されていない。

#### 2002年バイオ・医薬品特許審査ガイドライン

1. はじめに  
クレームのカテゴリー
  
2. 独立クレーム  
製品クレーム  
2.2 化合物

(最終アクセス日：平成 26 年 2 月 13 日)

<sup>37</sup> 法律事務所アンケート回答より

<sup>38</sup> [http://www.inpi.gov.br/images/stories/Procedimentos\\_de\\_Exame.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/stories/Procedimentos_de_Exame.pdf) (ポルトガル語)  
(最終アクセス日：平成 26 年 2 月 13 日)

- 2.3 合成ポリヌクレオチド及び合成ポリペプチド
- 2.4 自然界にある化合物
- 2.5 一般的組成
- 2.6 特許されない製品<sup>39</sup>に基づく組成物
- 2.7 その用途又は作用形式により定義される組成物
- 2.8 分離した成分を示す組成物
- 2.9 その物理的性状により定義される組成物
- 2.10 混合特性により定義される組成物
- 2.11 製造された製品（タブレット、錠剤、丸薬、カプセル、乳剤、及び類似品）
- 2.12 動物、植物、及びその一部
- 2.13 微生物
- 2.14 宿主細胞
- 2.15 ハイブリドーマ及びモノクローナル抗体
- 2.16 ウイルス
- 2.17 生理用ナプキン、縫合、包帯、吸収剤、及び類似品
- 2.19 キット

#### 方法のクレーム

- 2.24 化合物の製造合成方法
- 2.25 化合物製造の生物学的方法または酵素処理
- 2.26 抽出・分離方法
- 2.27 微生物の遺伝子組換え方法
- 2.28 自然な生物学的方法
- 2.29 製品製造のために高等生命体を利用する方法
- 2.30 植物の生産方法
- 2.31 動物の生産方法
- 2.32 その段階の一つに動物の生産を含む製品の製造方法
- 2.33 幹細胞を含む方法
- 2.34 抗体の生産方法
- 2.35 ハイブリドーマ及びモノクローナル抗体の生産方法
- 2.36 人体又は動物体の治療方法
- 2.37 診断方法
- 2.38 外科的方法
- 2.39 第二用途発明

#### 3. 従属クレーム

<sup>39</sup> 例、天然抽出物（「2002年バイオ・医薬品特許審査ガイドライン」2.6.1より）

#### (4) 生物工学関連発明

生物工学関連発明に関しては、特許審査ガイドラインを補完するものとして「2002年バイオ・医薬品特許審査ガイドライン」が存在する。本審査ガイドラインの内容は、上記「c) 医薬品関連発明」を参照。

なお、本ガイドラインは、2012年に改訂案が公表され、パブリックコメントの募集が行われたのち、2013年最終改訂案が公表されたものの、2014年1月現在、未だ施行されていない。

#### (5) その他の特定技術分野

上記分野以外に関する審査基準関連資料は存在しない。

### 3. 2. 16 国際出願 (PCT 出願)

国際出願 (PCT 出願) に関する審査基準関連資料は、存在しないが、2002年特許審査ガイドラインの冒頭の「1.1 審査開示時期」においては、「PCT 国際出願の場合、必要な審査は、国内段階への移行通知から60日より早く開始しない」と説明されている。

また、法律事務所アンケートの回答では、国際段階に関する資料として「PCT 出願の手引き－国際段階」<sup>40</sup>が挙げられていた。

---

<sup>40</sup> <http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp>





## 4. ロシア

### ロシアにおける特許関連法規

ロシアにおける特許関連法規は、以下の通り。

- ・ロシア連邦民法第4法典第7編 知的活動の成果及び識別手段に対する権利 (The Civil Code of the Russian Federation - Part Four ; 以下、「ロシア知的財産法」)<sup>1</sup> 2013年7月23日改正

#### 4. 1 ロシア知的財産庁で作成されている審査基準関連資料及びその概要

ロシア知的財産庁 (Federal Service for Intellectual Property ; 以下、「ROSPATENT」) における審査基準関連資料として、下記の資料が作成され、公開されている。

特に、ROSPATENT の上部機関<sup>2</sup>であるロシア連邦経済開発省による省令においても、審査手続に関する実務が定められており、ロシアでは法的拘束力を有する審査基準関連資料が存在することが大きな特徴といえる。

- ① ロシア連邦における発明に関する出願の受理及び審査、発明特許の付与及び審査に対する役割についての知的財産、特許及び商標に関する連邦サービス局の行政規則 (2008年12月29日付けの教育科学省令第327号によって承認) (以下、「行政規則」)<sup>3</sup>

概要：

本行政規則は、業務の期間と順序 (行政手続)、ROSPATENT 下部諸機関の相互関係、ロシア連邦における発明に関する出願の受理及び審査、発明に対する特許の付与に際しての個人及び法人への規則の適用について規定している。<sup>4</sup>

- ② 発明に関する出願審査のためのマニュアル (2011年7月25日付けロシア知的財産庁令第87号によって承認、2013年1月10日ロシア知的財産

---

<sup>1</sup> <http://www.rupto.ru/rupto/portal/a42d38d2-47e7-11e1-48db-9c8e9921fb2c> (ロシア語) 本項におけるロシア知的財産法の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/russia/minpou\\_no4.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/russia/minpou_no4.pdf)

(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>2</sup> 2012年3月以前は、ロシア連邦教育科学省

<sup>3</sup> <http://www.rupto.ru/rupto/portal/f5662c97-1772-11e1-bad7-9c8e9921fb2c> (ロシア語) (最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>4</sup> 行政規則「I. Общие положения」(I. 一般規則) 第1パラグラフ1

庁令第1号によって改訂) (以下、「マニュアル」)<sup>5</sup>

概要：

本マニュアルは、ロシア知的財産法及び行政規則第327号に基づき実施される発明出願の審査の秩序だった方法を確保するために作成されたものである。

本マニュアルは、ロシア知的財産法及び行政規則における統一的な実務見解を提供することを目的としており、アドバイスの性質のものである。<sup>6</sup>

マニュアルには、行政規則において説明されている内容に加えて、審査の際に参考となる事例が含まれており、審査官が実際に審査を行う上での指針を示したものになっている。

ロシアでは従前、法的拘束力を有する「規則」及び「Recommendation」に従って審査が行われていた。「Recommendation」とは、実際の審査の運用において、審査官の対応の仕方を記載したものである。

2000年代の終わりにロシアで行われた行政改革の一環として、ロシア連邦の執行機関である ROSPATENT においても従来の「規則」に代わって新たに上記の「行政規則」が制定され、それと共に、「規則」に沿った運用を行うための指針を示していた「Recommendation」に代わるものとして、新たに上記の「マニュアル」が作成されることになった。<sup>7</sup>

その他の特許実務に関する資料として、下記のものがある。

- ③ 特許紛争評議会に対する異議申立及び供述書の提出、並びにそれらの審理に関する規則(2003年4月22日付けロシア特許庁令第56号により承認、2003年12月11日付けロシア特許庁令第164号により改訂)(以下、「特許紛争評議会規則」)<sup>8</sup>

概要：

本規則は、ROSPATENT によって承認された規定集で、その中で、ROSPATENT の特許紛争評議会が、出願審査の結果に対して申し立てられた異議や、付与された特許や登録された商標に対して申し立てられた異議を審査する際に指針とする規則が、定められている。規則には、異議申立の手續

---

<sup>5</sup> <http://www.rupto.ru/rupto/portal/8043d103-306a-11e1-351c-9c8e9921fb2c> (ロシア語)  
(最終アクセス日：平成26年1月15日)

<sup>6</sup> マニュアル「ВВЕДЕНИЕ」(はじめに) 第1パラグラフ

<sup>7</sup> 知財庁へのヒアリングの回答より

<sup>8</sup>

[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/chamber\\_on\\_patent\\_fees/pps\\_pr\\_avila](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/chamber_on_patent_fees/pps_pr_avila) (ロシア語) (最終アクセス日：平成26年2月6日)

についても定められている。<sup>9</sup>

- ④ ロシア連邦の法律に従い管轄当局による許可を必要とする医薬品及びその使用に関する発明特許の存続期間の延長、意匠特許、実用新案に対する証明（特許）、商標、サービスマークの登録証、原産地名称を使用するための権利の証明の期間満了の延長、並びに所定の期間内に維持手数料を支払わずに失効した、発明、実用新案、意匠特許の回復を規定する命令における役割についての知的財産、特許及び商標に関する連邦サービス局の行政規則（2008年10月29日付けの教育科学省令第322号により承認）（以下、「存続期間延長規則」）<sup>10</sup>

概要：

本規則は、教育科学省によって承認された規定集で、その中で、薬剤、農薬に関する発明の特許、意匠登録、実用新案、商標登録、原産地名称を使用するための権利の証明の存続期間延長について **ROSPATENT** で実施するための手続の時期及び手順が定められている。

また、発明のための特許、実用新案、意匠特許の回復についても定められている。<sup>11</sup>

#### 4. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

ロシアにおいて公開されている審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力は、次の通り。<sup>12</sup>

##### ① 行政規則

行政規則は、**ROSPATENT** の上部機関であるロシア連邦経済開発省（2008年に施行された際は、ロシア連邦教育科学省）に承認された法令の一種であって、ロシア連邦司法省に登録されており、法廷でも使われ、法的拘束力を有するものである。<sup>13</sup>

##### ② マニュアル

本マニュアルは、上記で述べたようにアドバイスの性質のものであり、法的拘束力のない指針である。<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> 法律事務所アンケート回答より

<sup>10</sup> <http://www.rupto.ru/rupto/portal/f67dde79-1772-11e1-bad7-9c8e9921fb2c>（ロシア語）  
（最終アクセス日：平成26年2月6日）

<sup>11</sup> 法律事務所アンケート回答より

<sup>12</sup> 本項目は、知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

<sup>13</sup> 知財庁アンケート及びヒアリングの回答より。

<sup>14</sup> 知財庁アンケートの回答でも同様の回答になっている。

#### 4. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

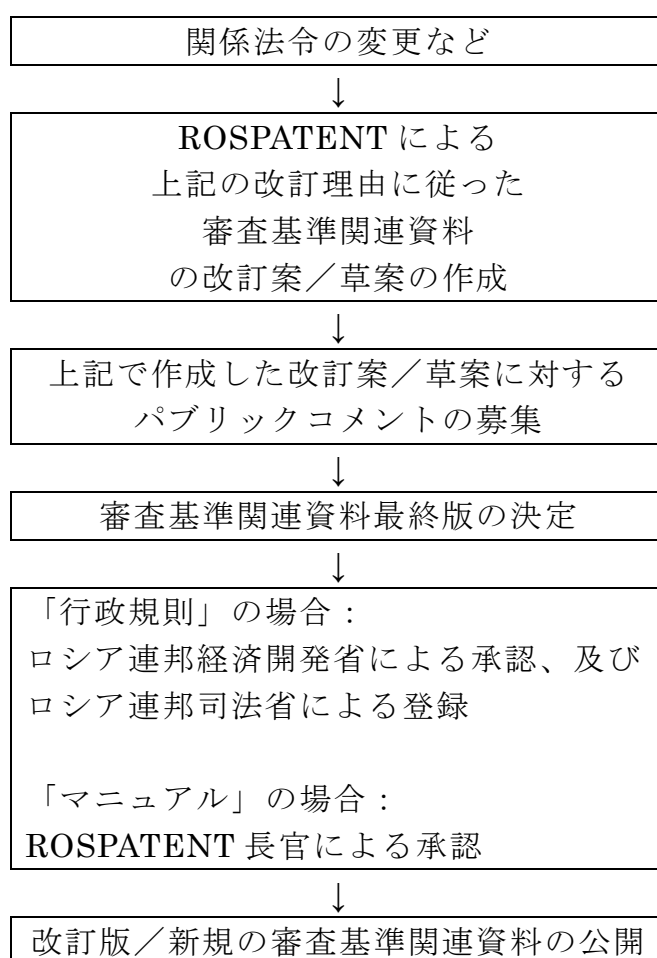
##### (1) 審査基準関連資料改訂の理由<sup>15</sup>

審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

- ・ 関係法令の変更
- ・ 法的事務の検討の結果

##### (2) 審査基準関連資料の改訂の流れ<sup>16</sup>

ROSPATENT における審査基準関連資料の作成及び改訂までの流れは、下記の通り。



なお、ロシアでは現在のところ裁判例はあまり多くなく、また、判例が法律と同じように適用されることはない。しかし、マニュアルを作成するにあたり、

<sup>15</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>16</sup> 知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

裁判所の判例、特許紛争評議会の判断や調停などは考慮されている。<sup>17</sup>

#### 4. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度<sup>18</sup>

ROSPATENT が作成・公開している審査基準関連資料などの更新頻度並びに最新の改訂・発行時期は、下記の通り。

- ① 行政規則：5 年毎、又は法律改正があった場合  
最新の改訂時期：2008 年 10 月
- ② マニュアル：ROSPATENT のアクションプランによる  
最近の改訂時期：2013 年 1 月 10 日

なお、現在、ロシア知的財産法の改正が検討されており<sup>19</sup>、今回の法改正は、欧州との調和を目指して行われている。<sup>20</sup>

法律改正が採択されれば、その下位の法令についても改訂を進めていく予定である。

現在検討されている法律改正では、産業上の利用性、発明の開示性、補正、技術特性の判断手法、新規性、進歩性について見直しが行われている。

今後は、EPO のアプローチを取り入れて、現在ロシアで行っている実務の補完が検討されている。<sup>21</sup>

#### 4. 2 審査基準関連資料の内容について

ROSPATENT が作成している審査基準関連資料において、下記の項目に関する該当箇所は、以下の通り。

---

<sup>17</sup> 知財庁ヒアリングの回答より

<sup>18</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>19</sup> 改正法の草案は、下記のウェブサイトで公開されている。

<http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=47538-6&02> (ロシア語) (最終アクセス日：平成 26 年 2 月 3 日)

<sup>20</sup> ROSPATENT は、2009 年 9 月から開始された EPO との間の「Approximation of EU and Russian Federation Intellectual Property Right aspects」において、ロシア特許法規の研究（及び欧州における法規との調和）、特許出願、登録及び処理手続に関する見直しを行い、最終的には、ROSPATENT の審査官が使用する特許審査ガイドラインの作成を目指していた。

(<http://www.rupto.ru/rupto/portal/3987b993-2fa9-11e1-351c-9c8e9921fb2c> 参照)

(最終アクセス日：平成 26 年 2 月 3 日)

<sup>21</sup> 知財庁へのヒアリング回答より

#### 4. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

「発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）」に関する内容は、行政規則の「10.4 発明の対象となるための要件」、マニュアルの第3部「2. 発明の実体審査における「クレーム」の審査」及び「3. 特許出願された主題が原則的に特許性を有するかの審査」で説明されている。

##### [行政規則]

#### 10. 必要な書類の一覧及びその要件

##### 10.4 発明の対象となるための要件

##### 10.4.1 発明の対象－製品

##### 10.4.2 発明の対象－方法

##### 10.4.3 知的財産法に基づき法的保護を受けることができないもの

##### 10.4.3.1 知的財産法第1349条第4項に基づき特許権の対象とならないもの

##### 10.4.3.2 知的財産法第1350条第5項に基づき発明とならないもの

##### 10.4.3.3 知的財産法第1350条第6項に基づき発明として法的保護を受けることができないもの

##### [マニュアル]

#### 第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

##### 2. 発明の実体審査における「クレーム」の審査

##### 2.4 対象物（方法）が「発明」ではないか否かを特定するためのクレームの審査

##### 3. 特許出願された対象が特許性を有するか否かの審査

10.4において、保護される発明として、「製品又は方法に関するあらゆる技術分野における技術的解決が発明として保護される」と説明されており、ロシア知的財産法第1350条第1項の規定と同様の内容である。

10.4.1において、発明の対象となる製品について「装置、物質、微生物の菌株、植物又は動物の細胞、遺伝子構造」と説明されている

また、発明の対象となる方法については、10.4.2において「有形的手段を用いて有形物に影響を与える方法」と説明されている。

また、10.4.3.1から10.4.3.3において、ロシア知的財産法において特許保護を受けることができないものを挙げている。

- ① 特許権の対象から除外されるもの
  - ・ヒトのクローン化方法
  - ・ヒトの胚細胞株の遺伝的に完全な修正方法
  - ・工業目的及び商業目的によるヒトの胚の使用
  - ・公共の利益、人間性及び倫理性の原則に反するその他の試み
  
- ② 発明とみなされないもの
  - ・発見
  - ・科学的理論及び数学的方法
  - ・専ら製品の外観に関し、かつ、審美的要求を満たすことを目的とした試み
  - ・ゲーム、及び、知的活動又は事業活動のための規則及び手段
  - ・コンピュータ・プログラム
  - ・情報の提示に関するアイデア
  
- ③ 発明として法的保護を受けられないもの
  - ・植物品種、動物品種、及び、それらを得る生物学的方法。ただし、微生物学的方法及びかかる方法の使用により得た製品を除く。
  - ・集積回路の配置設計（回路配置）

マニュアルの第 3 部「3. 特許出願された対象が特許性を有するかの審査」では、3.2 において上記①が、3.3 において上記②が、及び 3.4 において上記③が説明されており、特に 3.3.3 では、知的財産法の第 1350 条第 5 項で規定されている「発明とみなされないもの」についてそれぞれ説明されている。

#### 4. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、行政規則の「24.5.1 産業上の利用性の審査」、及びマニュアルの第 3 部「4. 発明が産業上の利用性の特許要件に合致するか否かの審査」で説明されている。

[行政規則]

24. 出願の審査

24.5 特許性の審査

24.5.1 産業上の利用性の審査

[マニュアル]

第 3 部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

4. 発明が産業上の利用性の特許要件に合致するか否かの審査

- 4.1 産業上の利用性の特許要件
- 4.2 発明が産業上の利用性の要件に合致するために必要な条件
- 4.3 出願された発明の用途についての審査
- 4.4 出願された発明の実施可能性についての審査
- 4.5 発明の実施によって出願者が示した用途が実現するか否かについての審査
- 4.6 クレームに記載された産業上の利用性についての審査に関して規則が要求する審査
- 4.7 クレームで提示された発明の産業上の利用性についての審査

行政規則 24.5(1)において、産業上の利用性について「出願された発明が知的財産法第 1349 条第 4 項（行政規則の 10.4.3.1）に基づき特許権の対象とはならないものと関係していないかどうか、が審査される。」と説明している。

また、同 24.5.1(2)において産業上の利用性の審査について「発明の工業、農業、医療、その他の事業分野への利用可能性を審査する際に、出願日において出願に含まれた明細書に発明の目的が明示されているかどうか（出願日において、出願がクレームを含んでいる場合は、明細書又はクレームに、発明の目的が明示されているかどうか）、が審査される。さらに、出願日における出願に含まれた上記の書類及び図面に、クレームの各項目に示されているような用途を実現するための手段及び方法が明示されているかどうか、が審査される。上記書類にそのような情報がない場合であっても、発明の優先日までに公開された資料に当該手段及び方法が記載されていればよい。」と説明している。

なお、同 24.5(4)では、産業上の利用性が欠如している場合、新規性及び進歩性の審査を実施しないことが述べられている。

また、マニュアルの 4.1 では、特許要件としての産業上の利用性について「産業上の利用性に関する審査については知的財産法第 1350 条第 4 項に説明されている：『発明は、工業、農業、公衆衛生、経済又は社会のその他の部門で使用され得る場合は、産業上に利用可能であるとされるものとする。』この定義は、同様の目的を持つ他の手段と比較して、その発明の優位性を審査する際にも、また、当該手段の社会的必要性を評価する際にも、根拠を与えるものではない。つまり、その発明自体の利用の妥当性はなんらかの事業分野における原則的な有用性のみを前提としている。審査される必要条件のそのような理解において、その発明の産業上の利用性を認定するために、発明利用の可能な規模が問題となることはない。特別な、繰り返されることのない条件で、一回だけ実現される発明もこの必要条件を満たすことができる。例えば、損傷を受け部分的に破壊された施設の復旧、沈没した船の引上げなどである。」と説明している。



### 4. 2. 3 新規性

新規性に関する下記の項目については、行政規則及びマニュアルにおいて説明されている。

#### (1) クレームに係る発明の認定

##### a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、行政規則「24.4 クレームの審査」及び「24.5.2 新規性の審査」において説明されている。

[行政規則]

#### 24. 出願の審査

##### 24.4 クレームの審査

##### 24.5 特許性の審査

##### 24.5.2 新規性の審査

クレーム解釈の基本的な方法として、行政規則24.5.2(1)に「発明の新規性の審査は独立クレームに含まれる発明の特徴全体の観点から審査される。この独立クレームに、発明とはみなされない特定の主題が存在する場合、これらの主題はクレームされている発明に属さないものとして、新規性判断の際に考慮されることはない。」と説明されている。

##### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>22</sup>

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、行政規則「10.8 クレームの要件」において説明されている。

[行政規則]

#### 10. 必要な書類の一覧及びその要件

##### 10.8 クレームの要件

##### 10.8.2 装置に関するクレームの特徴

##### 10.8.3 物質に関するクレームの特徴

##### 10.8.4 微生物の菌株、植物又は動物の細胞、遺伝子構造に関するクレームの特徴

<sup>22</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造方法で特定された製品等

## 10.8.5 方法に関するクレームの特徴

10.8.2 では装置クレーム、また 10.8.3 では物質クレーム、10.8.4 では微生物の菌株、植物又は動物の細胞、遺伝子構造に関するクレーム、さらに 10.8.5 では方法クレームについて説明されている。

### (2) 先行技術の認定

#### a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、行政規則「26.3 技術水準」、並びにマニュアルの第 2 部「2. 技術水準」及び第 3 部の「5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査」において説明されている。

[行政規則]

26. 情報検索の実施

26.3 技術水準

[マニュアル]

第 2 部 情報検索のマニュアル

2. 技術水準 (2.2)

第 3 部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査 (5.1.1)

行政規則の 26.3(1)では「技術水準の決定に際し、すべての人が知り得る、又は、内容がすべての人に法的方法によって通知される情報源に含まれる情報は公開されているものとみなされる。」と説明されている。

また、マニュアルの第 2 部 2.2 では、「発明の新規性及び進歩性の評価のための技術水準は発明の優先日までに世界で公開されたあらゆる情報を含んでいる。」また、マニュアルの第 3 部 5.1.1 では「技術水準は発明の優先日までに世界で公開されたあらゆる情報を含んでいる。」と説明されており、世界公知となっている。

#### b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」についての説明は、行政規則「26.3 技術水準」及びマニュアルの第 3 部「5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審

査」において説明されている。

[行政規則]

## 26. 情報検索の実施

### 26.3 技術水準

[マニュアル]

## 第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

### 5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査 (5.1.1)

マニュアルの第3部 5.1.1 では、先行文献の基準日の認定について、文献の種類ごとに、それぞれの下記のように基準日が説明されている。

「情報源を技術水準に含めることを規定する日は以下の通りである。

- ・ 発行された特許文書の場合：文書上に示された発行日
- ・ 国内の出版物及びソ連邦の出版物の場合：出版物に示された日付
- ・ 日付が示されていない国内の出版物、ソ連邦の出版物、及びその他の出版物の場合：発行日。それぞれ発行時が月のみ、また年のみによって示されている場合：月末日又は発行年の12月31日
- ・ 記事、レビュー、モノグラフ、その他資料の場合：寄託された日
- ・ 科学技術情報機関に存在する、研究論文についての報告書、試作についての説明書、設計、技術、企画などの文書、の場合：当該機関に提出された日
- ・ 標準的な技術文書；  
技術規則草案、ロシア連邦国家規格草案の場合：立案又は公開審議の終了を公布した日、又は草案を公布した日  
技術規則、ロシア連邦国家規格の場合：公布日  
技術条件、業界規格、企業規格、団体規格、科学技術協会やその他社会団体の規格の場合：文書によって確認が可能となった日  
衛生疫学的決定（衛生証明書）：衛生疫学的決定の登録日
- ・ 原稿としての権利をもつ学位論文、学位論文の紹介論文の場合：図書館への提出日
- ・ 懸賞論文の場合：書面によって開示された日
- ・ 視覚情報（ポスター、模型、製品など）の場合：文書によって、見ることが可能になったことが確認された日
- ・ 展示会での展示品の場合：文書によって、展示開始が確認された日
- ・ 口頭発表、講義、演説の場合：実施要領により当日の実施が確認された録音又は速記に記録された口頭発表、講義、演説の日

- ・ ラジオ、テレビ、映画による発表の場合：当日の実施が確認された情報媒体に記録された発表日
- ・ その利用の結果、知られるようになった技術手段についての情報の場合：文書によって、情報が公開されたことが確認された日。同文書は後日作成（確認）されたものでもよい。発明の優先日以降でもよい。
- ・ 電子形態で接受される情報：インターネット経由、インターネット以外のオンラインアクセス経由、CD、DVD-ROM の場合：媒体上に記されているか、文書で確認されているなら、上記の電子媒体によって公開された文書の発行日。日付が記されていない場合は、文書での確認を条件として、その電子媒体に情報が記録された日

### c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」については、マニュアルの第 3 部「5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査」の 5.4.2 から 5.4.3 において説明されている。

[マニュアル]

第 3 部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査

5.4 新規性審査の一般原則 (5.4.2－5.4.3)

マニュアル 5.4.2 において、引用発明の認定について「もし、出願人の提出したクレームに記載された発明の特徴すべてが既に先行技術として開示されている場合は、発明は先行技術から既知であり、新規性の条件を満たしていないとみなされる。」と説明されている。

## (3) 新規性の判断

### a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」については、行政規則の「24.5.2 新規性の審査」及びマニュアルの第 3 部「5.4. 新規性審査の一般原則」において説明されている。

[行政規則]

24. 出願の審査

24.5. 特許性の審査

24.5.2. 新規性の審査

[マニュアル]

第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査

5.4. 新規性審査の一般原則

新規性の判断手法については、行政規則 24.5.2(1)において「発明の新規性審査は独立クレームに含まれる発明の特徴全体の観点から審査される。この独立クレームに、発明とはみなされない特定の主題が存在する場合、これらの主題はクレームされている発明に属さないものとして、新規性判断の際に考慮されることはない。」と説明されている。

また、マニュアル 5.4.2 では、「新規性の審査に際しては、進歩性の場合と異なり、複数の先行技術文献の組合せは認められない。同様に、同一の文書に記述された種々の方法に属する別々の特徴の組合せを見逃してはならない。そのような組合せの可能性はその文書からは明らかに生じない、あるいは、そのような組合せは特に開示されていないという場合である。先行技術のすべての特徴は一つの情報源に含まれていなければならない。しかしながら、その情報源に、当該方法に関するある特徴について、詳細な情報を提供する他の文書への引用があり、かつ、その情報源の開示日に誰でもその文書入手することができた場合、新規性の審査に際して、その文書は考慮されなければならない。また、文書で使用されている特殊専門用語を解釈するために辞書や参考書の使用も認められている。」と説明されている。

**b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断**

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」については、マニュアルの第3部「5.4 新規性審査の一般原則」の 5.4.3 において説明されている。

[マニュアル]

第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査

5.4 新規性審査の一般原則 (5.4.3)

8. 特定の用途に使用される発明の特徴について

8.3 使用についての発明の特許性審査の特徴 (8.3.2)

マニュアルの 5.4.3 では、「既知の方法と出願された方法との差が、既知の方法を実施する際に自動的に定められる事項の場合」(5.4.3.1) 及び「クレームに

記載された手段の特性が、同じ手段を表現するための様々な特性のうちの、一つの又はいくつかの特性を除いて、開示された情報源の手段の特性と一致している場合」(5.4.3.2) について、事例を挙げて説明されている。

また、マニュアルの 8.3.2 では、使用に関する発明の新規性審査について「使用に関する発明の新規性審査は行政規則 24.5.2 に準拠して実施される。もし、その発明のすべての特徴と同じ特徴を持つ方法についての先行技術が発見された場合、当該技術に従って、その発明は新規であるとは認められない。」と説明されている。

#### (4) グレースピリオド

「グレースピリオド」については、マニュアルの第 3 部「5.1 新規性の特許要件、及び発明がその要件に合致しているかの審査のために使用される情報源」の 5.1.2 において説明されている。<sup>23</sup>

[マニュアル]

第 3 部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

5. 発明が新規性の特許要件に合致するか否かの審査

5.1 新規性の特許要件、及び発明がその要件に合致しているか否かの審査のために使用される情報源 (5.1.2)

マニュアルの 5.1.2 では、グレースピリオドについて下記のように説明されている。

「審査される発明の新規性判断に際しては、指定された期間に開示されたものは考慮されない。例えば、

- ・ 公開された発明出願の記載内容における出願人又は発明者が審査中の発明における出願人又は発明者と部分的に一致している場合
- ・ 出版物に発表された論文における発明者が審査中の発明における発明者と部分的に一致している場合
- ・ 展示会に出品された展示品に関して、展示品についての情報から、その展示品が審査中の発明の出願人（出願人の一人）及び／又は発明者（又は、発明者の中の数人）によって出品されたこととなる場合」

<sup>23</sup> 知財庁のアンケート回答では、グレースピリオドに関する回答はなかったが、法律事務所アンケートの回答では上記パラグラフについて回答されていた。

#### 4. 2. 4 進歩性

進歩性に関する下記の項目については、行政規則及びマニュアルにおいて説明されている。

##### (1) 進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、行政規則「24.5.3 進歩性の審査」及びマニュアルの第3部「6.2 進歩性審査の原則」において説明されている。

[行政規則]

24. 出願の審査

24.5 特許性の審査

24.5.3 進歩性の審査

[マニュアル]

第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

6. 発明が進歩性の特許要件に合致するか否かの審査

6.2 進歩性審査の原則

行政規則24.5.3(2)では、進歩性の判断手法について下記のように説明している。

「進歩性の審査は以下のように実施される。

- ・ 本行政規則の10.7.4.2（技術水準）に基づいた最も近い類似技術の決定
- ・ 独立クレームで規定された発明と最も近い類似技術との相違点の抽出（顕著な構成）。発明とはみなされない特徴的部分が存在する場合、これらの特徴的部分は出願された発明とは関係ないものとして、考慮されることはない。
- ・ 先行技術と審査される発明の特徴的部分との一致点の抽出
- ・ 出願された発明の特徴的部分との一致点が、出願の発明の技術的貢献に与えた影響を確認するために、先行技術を分析する。もし、上述された審査の過程で、発明の出願の特徴的部分と一致する解決方法が見出せなかった場合、もしくは、そのような解決方法が見出せたとしても、これが出願人によって示された技術的結論に影響を与えたことが確認されない場合、当該発明は当業者にとって自明とはみなされない。」

また、マニュアルの第3部 6.2.1 においても、進歩性の判断手法について上記

の行政規則と同様に説明されている。

## (2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

「先行技術とクレームとの相違点の判断基準」の下記の各項目については、行政規則及びマニュアルにおいて説明されている。

### a) 先行技術の組合せ

「先行技術の組合せ」については、行政規則の「24.5.3 進歩性の審査」及びマニュアルの第3部 6.1 から 6.3 において説明されている。

[行政規則]

#### 24. 出願の審査

##### 24.5 特許性の審査

##### 24.5.3 進歩性の審査(3)

[マニュアル]

#### 第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

##### 6. 発明が進歩性の特許要件に合致するか否かの審査

##### 6.1 進歩性の特許要件、及び発明がその要件に合致しているか否かの評価のために使用される情報源

##### 6.2 進歩性審査の原則

##### 6.3 出願された発明が進歩性要件に合致しているか否かの評価の例

行政規則24.5.3(3)に説明されている内容の概略は、次の通りである。

発明の進歩性要件を満たさないとみなされる主な場合は、以下の通りである。

- ・ 既知の手段や既知の構成が既知の考え方によって組み合わせられており、それによって技術的効果が達成されない場合
- ・ ある部分が既知の方法又は手段によって代替されており、それによる効果が予測されたものである場合
- ・ ある部分（要素、作用）や、その部分にによって果たされていた機能が同時に除去されるだけで、そのような除去によって通常得られる結果が達成されている場合（構造の簡略化、量・サイズ・原材料消費率の削減、信頼性の向上、工程の短縮化など）
- ・ ある要素、作用によって果たされていた技術的効果を増大させるため、同じ要素、作用を量的に増やしている場合



- ・ ある材料の既知の特性によって果たされていた技術的効果を達成するために、既知の方法又は既知の材料の一部を用いること
- ・ 既知の部分の組合せにおいて、部分の選択とそれらの部分間の結びつきが、既知のルール、推奨方法に基づいて実現されており、達成される技術的効果が既知の特性にすぎない場合
- ・ パラメーターの最適化、具体的数値の選択が、試行錯誤又は通常の技術的・設計的手法で行われており、技術的効果も前記の適用により実現可能である場合

マニュアルでは、6.2.1.1 において「出願された発明の特徴的部分について公知の解決方法を探す場合には、その特性に応じた様々なアプローチが適用される」、6.2.1.2 において「技術的効果の判断に際しては、質的に比較した効果だけではなく、量的な変化も考慮しなければならない」、6.2.1.3 において「発明の特徴（機能的に独立している特徴、又は、機能的に独立していない特徴、発見が関係する特徴と結びつくことによって機能的に独立していない特徴）に関して、出願人が技術的効果を明確にしていなかった場合、発明が進歩性の要件を満たしていないと結論づけるためには、効果への影響を確認せずとも、そのような発明の特徴を持つ公知の解決手段を引用することで十分である」と説明されている。

## b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識の問題」については、行政規則の「24.5.3 進歩性の審査」及びマニュアルの第3部 6.1 から 6.3 において説明されている。

[行政規則]

### 24. 出願の審査

#### 24.5 特許性の審査

##### 24.5.3 進歩性の審査(6)

[マニュアル]

### 第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

#### 6. 発明が進歩性の特許要件に合致するか否かの審査

##### 6.1 進歩性の特許要件、及び発明がその要件に合致しているか否かの評価のために使用される情報源

##### 6.2 進歩性審査の原則

##### 6.3 出願された発明が進歩性要件に合致しているか否かの評価の例

共通の一般的な知識について、行政規則 24.5.3(6)では、「出願された発明の特徴的部分の技術的効果への影響はいくつかの情報源によって確認可能である。情報源を示すことなく、具体的な技術分野における共通の知識をベースにした論拠もあり得る。しかしながら、そのことは審査官を、出願人が望むなら発明の出願の審査に際し情報源を引用し、自らの論拠を証明する義務から解放するものではない。」と説明されている。

### c) クレームに記載された発明の効果の取扱い

「クレームに記載された発明の効果の取扱い」については、行政規則の「24.5.3 進歩性の審査」及びマニュアルの第3部 6.1 から 6.3 において説明されている。

[行政規則]

#### 24. 出願の審査

##### 24.5 特許性の審査

##### 24.5.3 進歩性の審査(4)

[マニュアル]

#### 第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

##### 6. 発明が進歩性の特許要件に合致するか否かの審査

##### 6.1 進歩性の特許要件、及び発明がその要件に合致しているか否かの評価のために使用される情報源

##### 6.2 進歩性審査の原則

##### 6.3 出願された発明が進歩性要件に合致しているか否かの評価の例

行政規則 24.5.3(4)で説明されている内容の概略は、次の通りである。

進歩性の要件は、具体的には以下のように判断される。

- ・ 既知の部品や手法の組合せによる発明であっても、組合せによって予期し得ない技術的効果を達成した場合には、進歩性を有する。
- ・ 構造が特定されている既知の化合物の製造方法において、用いられる化学反応が予期しない技術的結果をもたらす場合には、その製造方法は進歩性を有する。
- ・ 少なくとも二つの既知の成分からなる構成により相乗効果がもたらされ、先行技術からは達成することができない効果を奏する場合には進歩性を有する。
- ・ 既知の化合物の一般構造式に該当する化合物であっても、明確に分析され

ていないため、反応条件等が特定されておらず、質的にも量的にも新規な特性を示す化合物は進歩性を有する。(選択発明)

#### 4. 2. 5 拡大先願・先願

拡大先願・先願に関する内容は、行政規則の「24.5.2 新規性の審査」及びマニュアルの第3部「5.3 出願された発明の新規性審査に際しての、先の優先日を有する出願の利用の特徴」において説明されている。

[行政規則]

#### 24. 出願の審査

##### 24.5 特許性の審査

##### 24.5.2 新規性の審査(2)、(3)、(5)

[マニュアル]

#### 第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

##### 5. 発明が新規性の特許要件に合致するかの審査

##### 5.3 出願された発明の新規性審査に際しての、先の優先日を有する出願の利用の特徴

行政規則24.5.2(5)では、抵触する出願について「当該出願についての情報が公開されておらず、出願が取り下げられておらず、また、取り下げたとみなされていない場合、このような他の出願の存在については、出願人に通知される(出願番号、出願日以外に、書誌的事項の詳細は示されず、また、内容についても示されない)。また、出願人には、示された理由により、この出願は現状では技術水準に含まれていないが、特許が認められる可能性があり(発明の出願が他の特許要件に合致することを条件に)知的財産法第1385条第2項又は第1394条第2項に基づいて、今後この出願についての情報が公開されれば、誰でも閲覧できるようになること、また、第1398条第1項に基づいて、与えられた特許に異議を申し立てることも可能であることが、通知される。出願人にはまた、より早い優先日を持つ他の出願の存在が、出願の発明が新規性要件に合致していないという結論の根拠とならないように、クレームに修正を加えることが可能であること、または、より早い優先日を持つ他の出願についての結論が出されるまで審査を延期することも可能である、ということも通知される。出願人がこれらの提案に同意しない場合、出願の審査は本行政規則に基づいて継続される。」と説明されている。

また、行政規則24.5.2(2)では、次の諸条件をすべて順守した、より早い優先日を持つ発明と実用新案の出願は、当該日における技術水準とみなされる先願

として扱われる。

- ・ ロシア連邦に提出された出願。なお、当該出願には次のものが含まれる：  
ソ連邦の著作権証明書、発明特許。ロシアを指定した国際出願。ユーラシア特許協定第 16 条に基づき、ロシア国内出願に転換されるユーラシア出願
- ・ 別の出願人によって提出された出願
- ・ 知的財産法第 1385 条第 2 項（公開された発明出願の情報）又は第 1394 条第 2 項（公開された実用特許及び意匠特許の情報）に基づき、公衆の閲覧に供されている出願書類。WIPO 国際事務局によって、ロシア語で公開され、ロシア連邦において手続が係属中の国際出願

#### 4. 2. 6 記載要件

記載要件に関する下記の項目については、行政規則及びマニュアルにおいて説明されている。

##### （1）クレームの記載要件

###### a) サポート要件

クレームのサポート要件については、行政規則「10.8 クレームの要件」及びマニュアルの第 3 部「2.2 発明の実体とその根拠が十分に記述されているか、という観点からのクレームの審査」において説明されている。

[行政規則]

10. 必要な書類の一覧及びその要件

10.8 クレームの要件(2)

[マニュアル]

第 3 部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

2.2 発明の実体とその根拠が十分に記述されているか、という観点からのクレームの審査 (2.2.2)

行政規則 10.8(2)では、サポート要件について「クレームは完全に明細書に基づいていなければならない。つまり、クレームによって特徴づけられる発明は、明細書に開示されていなければならない。一方で、クレームによって規定される権利保護の範囲は明細書に基づいて確認されなければならない。」と説明されている。

さらに、マニュアル 2.2.2 では、「クレームに関する事項が明細書に正確に記

載されていない、あるいは、クレームの解釈に関する内容が明細書で開示されていない場合は、サポート要件を満たしていないとみなされる。特に、行政規則 10.8(4)に記載された要件を満たすように、クレームの中で特徴が明らかにされているものの、明細書の中でこの特徴について、対応する記載が無い場合は、クレームは明細書に基づいているとはみなされない。」と説明されている。

## b) 明確性の要件

クレームの明確性の要件については、行政規則「10.8 クレームの要件」及びマニュアルの第3部「2.3 クレームの明瞭さの審査」において説明されている。

[行政規則]

### 10. 必要な書類の一覧及びその要件

#### 10.8 クレームの要件(3)、(4)

[マニュアル]

### 第3部 発明出願に対する実体審査のマニュアル

#### 2. 発明の実体審査におけるクレームの審査

##### 2.3 クレームの明瞭さの審査

行政規則 10.8(3)及び(4)では、クレームの明瞭性について「クレームは発明の本質を表していなければならない。つまり、出願人によって示された技術的結果の達成のために十分な本質的特徴の全体を含んでいなければならない。クレームは明確でなければならない。」と説明しており、さらにマニュアル 2.3 では、「明確性の要件は、専門家が技術水準に基づいてクレームの内容を理解する可能性と関係している。技術水準に基づき、出願について専門家によって対象が特定できるようにその範囲も明確にされるなら、クレームの内容は、専門家にとって明確で理解可能なものとなる。」と説明されている。

## c) その他の要件

クレームの記載要件に関するその他の要件について、行政規則「10.8 クレームの要件」において、上記以外のクレームに関する要件が説明されている。

[行政規則]

### 10. 必要な書類の一覧及びその要件

#### 10.8 クレームの要件

- 10.8.1 クレームの構成
  - 10.8.1.1 単一クレーム
  - 10.8.1.2 マルチ・クレーム
  - 10.8.1.3 クレーム
  - 10.8.1.4 独立クレーム
  - 10.8.1.5 従属クレーム
- 10.8.2 装置に関するクレームの特徴
- 10.8.3 物質に関するクレームの特徴
- 10.8.4 微生物の菌株、植物又は動物の細胞、遺伝子構造に関するクレームの特徴
- 10.8.5 方法に関するクレームの特徴

行政規則 10.8.1 から 10.8.5 において、様々な種類のクレームについて説明されている。

## (2) 明細書の記載要件

### a) 実施可能要件

実施可能要件については、行政規則「10.7.1 明細書の目的」及びマニュアル第 3 部の 4.4 及び 4.5 で説明されている。

[行政規則]

- 10. 必要な書類の一覧及びその要件
  - 10.7 明細書の要件
    - 10.7.1 明細書の目的

[マニュアル]

- 第 3 部 発明出願に対する実体審査のガイドライン
  - 4. 発明が産業上の利用可能性の特許要件に合致するか否かの審査
    - 4.4 出願された発明の実施可能性についての審査
    - 4.5 発明の実施によって出願者が示した用途が実現するか否かについての審査の特徴

マニュアルの 4.4 では「実施可能要件の判断の基本原則：特徴的事項のそれぞれについて、その実質的な均等物が分かるように明確でなければならない。これは、そのような明確さがクレームから直接導き出されなければならないということの意味しない。明細書、クレーム、もし存在するなら、図面を含めた

出願全体に基づいて、発明の開示が十分であるかどうかを判断することが必要である。クレームは、機能的・包括的な水準で示される特徴的事項、様々な実施形態を包括した専門用語で表された特性を含むことができる。明細書はそのような特徴を表わすしかるべき物質的手段が存在することを証明しなければならない。なぜなら、特許要件に合致しているかどうかの判断は、技術分野の専門家によってなされ、出願人に、教科書やその他参考技術文献で得られるような一般的な技術情報の提示を求める必要はあってはならないからである。」と説明されており、明細書から当業者が発明を実施するための最善の方法を推測できることが求められている。

## b) その他の要件

実施可能要件以外の明細書のその他の要件については、行政規則「10.7 明細書の要件」の 10.7.2 から 10.7.4 で説明されている。

[行政規則]

### 10. 必要な書類の一覧及びその要件

#### 10.7 明細書の要件

##### 10.7.2 明細書の構成

##### 10.7.3 発明の名称

##### 10.7.4 明細書の各部の内容

###### 10.7.4.1 発明の技術分野

###### 10.7.4.2 技術水準

###### 10.7.4.3 発明の開示

###### 10.7.4.4 図面の簡単な説明

###### 10.7.4.5 実施態様

###### 10.7.4.6 配列表

特に、行政規則 10.7.4.3 においては、明細書における発明の開示方法について詳細に説明されている。

## 4. 2. 7 情報開示義務

ロシアの特許制度においては、情報開示義務制度は存在しない。<sup>24</sup>

<sup>24</sup> なお、知財庁アンケートの回答には、行政規則及びマニュアルについての記載があったが、記載された箇所の内容が、当該項目に関する意図とは異なる内容であったため、ここでは「情報開示義務制度なし」とした。

さらに、Kluwer Law International 編/AIPPI・JAPAN 訳「外国出願のためのマニュアル」 「ロシア連邦」 12 頁 「関係する外国の調査結果及び／又は出願番号の提示義務」も参

#### 4. 2. 8 補正

補正に関する内容は、行政規則の「15. 出願書類の補正」及び「24.7 追加資料の審査」、並びにマニュアル第3部の「7. 実体審査を行う際の追加資料の照会」において説明されている。

[行政規則]

15. 出願書類の補正

24. 出願の審査

24.7 追加資料の審査

[マニュアル]

第3部 発明出願に対する実体審査のガイドライン

7. 実体審査を行う際の追加資料の照会 (7.4.9)

行政規則の15では、出願書類の補正について説明されている一方、ロシアでは知的財産法第1378条(1)<sup>25</sup>に基づき、当該出願に関する決定の前であれば、クレームされている発明の本質を変更しなければ、出願書類の訂正又は資料の追加を行うことが可能であり、行政規則24.7及びマニュアル7.4.9では、上記追加資料が提出された場合について説明されている。

特に、マニュアル7.4.9では、補正されたクレームを含む追加資料の取扱いについて「修正されたクレームを含む追加資料は、出願書類に加えられた補正に対する特許料の支払いを条件に審査されなければならない（料金についての既定の付属書第1.5項）。料金はクレームに加えられた補正の種類を考慮して決められる。独立クレーム又は従属クレームに関連する特徴点全体の補正の場合、並びに、クレームに一箇所以上の新しい従属する項目が加えられた場合、料金

照。

<sup>25</sup> ロシア知的財産法第1378条 発明、実用新案又は意匠の出願の補正

1. 出願人は、特許付与の査定又は特許付与の拒絶の査定の前に、追加資料、発明、実用新案又は意匠の出願書類における訂正及び釈明（追加資料の提出の方法によるものを含む。）を行う権利を有するものとするが、当該訂正及び釈明が請求された発明、実用新案又は意匠の本質を変更しない場合に限る。

追加資料は、発明又は実用新案の証明のために提供された文書中に、又は、発明又は実用新案の特許請求の範囲において、発明又は実用新案の特許請求の範囲に記載されるべき特徴であって出願の優先日には開示されなかったものを含む場合、当該優先日において出願書類中に発明若しくは実用新案に係る特許請求の範囲を優先日に含んでいたときは、請求された発明又は実用新案の本質を変更するものである。

追加資料は、意匠の本質的特徴の一覧表に含まれる、かつ出願の提出日には物品の表示中にはなかった特徴を含む場合は、請求された意匠の本質を変更するものである。



は 300 ルーブル（非居住者は 1350 ルーブル）。クレームに一箇所以上の新しい従属しない項目が加えられた場合、料金はそれぞれの新しい項目に対して 1440 ルーブル（非居住者は 6480 ルーブル）。クレームの一箇所以上の項目を削除する場合、料金は課されない。」と説明されている。

#### 4. 2. 9 単一性

単一性に関する内容は、行政規則の「10.5 発明の単一性の要件」及びマニュアル第 3 部の「2.1 発明の単一性要件の審査」において説明されている。

[行政規則]

#### 10. 必要な書類の一覧及びその要件

##### 10.5 発明の単一性の要件

[マニュアル]

#### 第 3 部 発明出願に対する実体審査のガイドライン

##### 2. 発明の実体審査におけるクレームの審査

##### 2.1 発明の単一性要件の審査

発明の単一性について、行政規則では下記のように説明されている。

「以下の場合、発明の単一性要件は順守されているとみなされる：

- ・クレームに関連している発明が一つの場合
- ・クレームに関連している発明が一つのグループの場合
  - 一方の発明が他方の発明を生成する（製造する）ように意図されている場合  
（例えば、装置又は物質に対してその装置又は物質の製造方法やそれらの全体又はその一部分）
  - 一方の発明が他方の発明の実施形態である場合  
（例えば、方法と、方法の全体又は作用の一部を実現するための装置）
  - 一方の発明が他方の発明により利用されることが意図されている場合  
（例えば、一つの方法の中で用いられる方法と材料）
  - 一つの種類に含まれる特定の対象物が、同一目的で同一の結果を得るために用いられる場合（いくつかの装置、いくつかの物質などとその変形）」

#### 4. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

先行技術調査の進め方に関しては、行政規則「26. 情報検索の実施」及びマ

マニュアルの「第2部 情報検索のマニュアル」において説明されている。

[行政規則]

26. 情報検索の実施

- 26.1 情報検索の条件及び期間
- 26.2 情報検索の項目
- 26.3 技術水準
- 26.4 情報検索の範囲
- 26.5 情報検索報告及び検索結果の見直し手順

[マニュアル]

第2部 情報検索のマニュアル

- 1. 一般原則
- 2. 技術水準
- 3. 検索対象の決定
- 4. 検索の分野と量
- 5. 検索の手順と戦略
- 6. 検索結果のまとめ

方式審査手続については、行政規則「23. 出願の方式審査」において、実体審査手続については同規則の「24. 出願の審査」において説明されている。

[行政規則]

23. 出願の方式審査

- 23.1 方式審査の条件
- 23.2 方式審査の内容
- 23.3 願書の訂正又は出願書類の欠如
- 23.4 クレームされている発明の分類
- 23.5 出願の違反に関する通知、及び要件を満たす補正又は訂正された書類
- 23.6 出願日
- 23.7 出願の方式審査に関する肯定的な結果の通知

24. 出願の審査

- 24.1 実体審査の内容
- 24.2 実体審査に関する条件

- 24.3 発明の優先権の設定
  - 24.3.1 優先出願日の設定
  - 24.3.2 出願日より早い優先日の設定
    - 24.3.2.1 条約優先権の設定
    - 24.3.2.2 追加資料の受領日が先に行われた出願日よりも優先する場合
    - 24.3.2.3 同一出願人の先の出願の出願日による優先権の設定
    - 24.3.2.4 分割出願における発明の優先権の設定
    - 24.3.2.5 複数優先権の設定
    - 24.3.2.6 (項目名なし)
  - 24.3.3 (項目名なし)
- 24.4 クレームの審査
- 24.5 特許性の審査
  - 24.5.1 産業上の利用性の審査
  - 24.5.2 新規性の審査
  - 24.5.3 進歩性の審査
  - 24.5.4 階層構造を特徴とする発明の特許性に関する審査の特徴
- 24.6 追加資料の請求
- 24.7 追加資料の審査
- 24.8 発明に対する特許付与の決定
- 24.9 発明に対する特許付与を拒絶する決定
- 24.10 同一の優先日を有する、同一の発明又は実用新案に関する他の出願が存在する場合の発明出願の審査の特徴

#### 4. 2. 1 1 優先審査／早期審査

ロシアにおける優先審査又は早期審査は、特許審査ハイウェイ又は PCT 特許審査ハイウェイの制度を利用して可能である。<sup>26</sup>

なお、行政規則及びマニュアルでは、上記に関して説明されていない。

#### 4. 2. 1 2 優先権

優先権に関する内容は、行政規則の「24.3 発明の優先権の設定」、並びに、マニュアルの第3部「5. 発明が新規性の特許要件に合致するかの審査」の5.2及び5.3において説明されている。

---

<sup>26</sup> 知財庁アンケートの回答より

[行政規則]

## 24. 出願の審査

### 24.3 発明の優先権の設定

#### 24.3.1 優先出願日の成立

#### 24.3.2 出願日より早い優先日の成立

##### 24.3.2.1 条約優先権の成立

##### 24.3.2.2 追加資料の受領日が先に行われた出願日よりも優先する場合

##### 24.3.2.3 同一出願人の先の出願の出願日による優先権の成立

##### 24.3.2.4 分割出願における発明の優先日の成立

##### 24.3.2.5 複数優先日の設定

##### 24.3.2.6 (項目名なし)

#### 24.3.3 (項目名なし)

[マニュアル]

## 第3部 発明出願に対する実体審査のガイドライン

### 5. 発明が新規性の特許要件に合致するかの審査

#### 5.2 出願された発明の新規性審査に際しての、先の優先日を有する特許発明及び実用新案の利用の特徴

#### 5.3 出願された発明の新規性審査に際しての、先の優先日を有する出願の利用の特徴

条約による優先権については、行政規則 24.3.2.1 において説明されており、国内優先権については、同規則 24.3.2.3 において説明されている。

マニュアル第3部の 5.2 及び 5.3 では、新規性の判断における優先権を有する特許出願等の取扱いに関して説明されている。

## 4. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

### (1) 分割出願

ロシアにおいては、発明の単一性の要件違反を指摘しているオフィスアクションに対する応答として、又は自発的に分割出願が可能である。<sup>27</sup> 行政規則の「24.3.2.4 分割出願における発明の優先日の成立」では、分割出願した際の優先日について説明されている。

<sup>27</sup> Kluwer Law International 編/AIPPI・JAPAN 訳「外国出願のためのマニュアル」「ロシア連邦」14頁「発明の単一性／分割出願」

[行政規則]

24. 出願の審査

24.3 発明の優先権の設定

24.3.2 出願日より早い優先日の成立

24.3.2.4 分割出願における発明の優先日の成立

24.3.3 (項目名なし)

(2) その他

行政規則の「25. 出願の変更」において、発明特許出願から実用新案出願への変更について説明されている。

[行政規則]

25. 出願の変更

4. 2. 1 4 存続期間延長

ロシアにおける権利の存続期間の延長は、「存続期間延長規則」で説明されている。

[存続期間延長規則]

III. 行政手続

10. 使用するために法律による許可の取得が求められる医薬、殺虫剤、農薬に関する発明の独占権及びこの権利を証明する特許の存続期間の延長

4. 2. 1 5 特定技術分野

特定の技術分野に関するロシアにおける審査基準関連資料は、下記の通り。

(1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

コンピュータ・ソフトウェア関連発明については、ロシア知的財産法第 1350 条第 5 項において、コンピュータ・プログラム自体は、特許保護の除外対象の一つとして規定されている。マニュアルの第 3 部「3. 特許出願された対象が

原則的に特許性を有するかの審査」の 3.3.3 において、コンピュータ・プログラムの特許適格性に関する説明がなされている。

[マニュアル]

第 3 部 発明出願に対する実体審査のガイドライン

3. 特許出願された対象が原則的に特許性を有するか否かの審査  
(3.3.3)

マニュアル 3.3.3 では、コンピュータ・プログラムについて、「この規則では、コンピュータ・プログラムとは、客観的形式で提示された、一定の結果を得る目的でコンピュータ及び他のコンピューティングデバイス进行操作するためのデータ及びコマンドの総称であり、コンピュータ・プログラムの作成過程で得られた準備資料、及びそのプログラムによって生み出された視聴覚表示も含まれる。」と説明されている。

## (2) 化学関連発明

化学関連発明に関しては、マニュアルの第 3 部「9. 化学及び医薬分野の発明についての審査の特徴」の 9.1 から 9.3 で説明されている。

[マニュアル]

第 3 部 発明出願に対する実体審査のガイドライン

9. 化学及び医薬分野の発明についての審査の特徴
  - 9.1 化学化合物とその製造方法に関する発明について
  - 9.2 ケミカルライブラリに関する発明について
  - 9.3 組成物に関する発明について

## (3) 医薬品関連発明

医薬品関連発明に関しては、マニュアルの第 3 部「9. 化学及び医薬分野の発明についての審査の特徴」9.4 から 9.7 で説明されている。

[マニュアル]

第 3 部 発明出願に対する実体審査のガイドライン

9. 化学及び医薬分野の発明についての審査の特徴
  - 9.4 医薬組成物に関する発明の審査の特徴

- 9.5 診断及び治療の方法に関する発明について
- 9.6 医療機器に関する発明について
- 9.7 それぞれが固有の目的をもつ医薬の組合せが全体の目的を実現することに関する発明について

#### (4) 生物学関連発明

生物学関連発明に関しては、マニュアルの第3部「10. 生物学分野に関する発明についての審査の特徴」で説明されている。

[マニュアル]

##### 第3部 発明出願に対する実体審査のガイドライン

- 10. 生物学分野に関する発明についての審査の特徴
  - 10.1 生物学分野のクレームに関する要求について
  - 10.2 オリゴヌクレオチド及びポリヌクレオチドに関する発明についての審査の特徴
  - 10.3 タンパク質に関する発明についての審査の特徴
  - 10.4 遺伝子構造に関する発明についての審査の特徴
  - 10.5 微生物の菌株とそれを含む薬剤に関する発明についての審査の特徴

#### (5) その他の特定技術分野

上記分野以外に関しては、マニュアルの第3部において食品及びナノテクノロジーに関する発明について説明されている。

[マニュアル]

##### 第3部 発明出願に対する実体審査のガイドライン

- 11. 食品に関する発明についての審査の特徴
  - 11.1 食品に関する発明の技術的効果
  - 11.2 技術的な効果を得る可能性の確認について
  - 11.3 出願された発明の種の概念について
  - 11.4 技術水準の特定に使用される情報源について
- 12. ナノテクノロジーに関する発明についての審査の特徴

#### 4. 2. 1 6 国際出願（PCT 出願）

国際出願（PCT 出願）に関する内容は、行政規則の「29. 特許協力条約へのロシア連邦の加盟から生じる義務を果たすための行政手続」の 29.1(国際出願)及び 29.2（国内段階）において説明されている。

[行政規則]

29. 特許協力条約へのロシア連邦の加盟から生じる義務を果たすための行政手続

29.1 国際出願

29.1.1 管轄

29.1.2 国際出願日

29.1.3 国際出願の送達

29.1.4 応答

29.1.5 国際調査

29.1.6 国際予備審査

29.2 国内段階

29.2.1 管轄

29.2.2 国内段階において、ROSPATENT で審査される国際出願の翻訳

29.2.3 ROSPATENT における国際出願の国内段階における審査

29.2.4 国際出願の方式審査

29.2.5 国際出願の実体審査

29.2.6 国際出願に含まれる補正の有効化

29.2.7 国際出願に関する情報の公開

29.2.8 国際出願書類についての情報



## 5. インド

### インドにおける特許関連法規

インドにおける特許関連法規は、以下の通り。

- ・ 1970 年特許法（2005 年改正）<sup>1</sup>
- ・ 2003 年特許規則（2014 年改正）<sup>2</sup>

#### 5. 1 インド特許庁で作成されている審査基準関連資料及びその概要

インド特許庁（Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks）において作成されている審査基準関連資料は、下記の通り。

- ① 特許庁実務及び手続マニュアル（MANUAL OF PATENT OFFICE PRACTICE AND PROCEDURE；以下、「実務手続マニュアル」）<sup>3</sup>  
2011 年 3 月 22 日版

概要：

本マニュアルは、インド特許庁における実務及び手続を体系化することを意図して編集され、実務家及びその他のインド特許制度の利用者に対する手続の指針として利用されることを意図したものである。<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/patent Act 1970 28012013 book.pdf>

本項におけるインド特許法の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf>

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 17 日）

<sup>2</sup> <http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/patent Rules 2003 280120 book.pdf>

（2013 年改正まで）

<http://www.ipindia.nic.in/iponew/patent Amendment Rules 2014.pdf>（2014 年改正）

本項におけるインド特許規則の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/india/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/india/tokkyo_kisoku.pdf)

（最終アクセス日：平成 26 年 3 月 7 日）

<sup>3</sup> <http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/manual/main%20link.htm>（英語版）

[http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/201103\\_tokkyo\\_01.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/201103_tokkyo_01.pdf)（日本語版）

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 16 日）

<sup>4</sup> 実務手続マニュアル「Chapter I Introduction」第 1 パラグラフ

- ② 生物学特許出願の審査のためのガイドライン  
(GUIDELINES FOR EXAMINATION OF BIOTECHNOLOGY  
APPLICATIONS FOR PATENT ; 以下、「バイオ審査ガイドライン」)<sup>5</sup>  
2013年3月版

概要：

生物学発明の特許出願審査においては、当該発明の特許性に関する問題や当該分野特有の問題（道徳及び倫理面の問題など）があるため、当該分野の出願の審査は、出願人及びインド特許庁にとって挑戦的なものであり、上記理由から、当該分野の特許出願審査の画一性及び一貫性を確保するために、審査官及び長官に役に立つよう、本ガイドラインが作成された。<sup>6</sup>

- ③ 伝統的知識及び生物材料に関する特許出願の処理に関するガイドライン  
(GUIDELINES FOR PROCESSING OF PATENT APPLICATIONS  
RELATING TO TRADITIONAL KNOWLEDGE AND BIOLOGICAL  
MATERIAL ; 以下、伝統的知識ガイドライン)<sup>7</sup>  
2012年12月18日版

概要：

本ガイドラインは、インドが重要視しているインドの伝統的知識及び生物材料を元にした発明の特許出願に関する処理及び付与後の手続において審査官が払わなければならない注意及び義務についてまとめたものである。審査官及び長官は、本ガイドラインを厳格に順守する。<sup>8</sup>

### 5. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

インドにおいて公開されている上記マニュアル及びガイドラインは、特許出願審査における審査官及び他の特許庁職員を指導し、特許出願審査に関する手続及び他の内容について説明することを意図しており、規則を構築するのではなく、したがって法的拘束力もない。<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> [http://www.ipindia.nic.in/whats\\_new/biotech\\_Guidelines\\_25March2013.pdf](http://www.ipindia.nic.in/whats_new/biotech_Guidelines_25March2013.pdf)（英語版）  
（最終アクセス日：平成26年2月16日）

<sup>6</sup> バイオ審査ガイドライン「1. Introduction」第4パラグラフ

<sup>7</sup> [http://www.ipindia.nic.in/iponew/TK\\_Guidelines\\_18December2012.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/TK_Guidelines_18December2012.pdf)（英語版）  
[http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/tradknowledge\\_draft\\_jp.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/tradknowledge_draft_jp.pdf)（日本語版）  
（最終アクセス日：平成26年2月17日）

<sup>8</sup> 伝統的知識ガイドライン、第6パラグラフ

<sup>9</sup> 知財庁アンケートの回答より

### ① 実務手続マニュアル

インドにおける特許出願を効率的に実行するための実務ガイドとみなされる。ただし、本マニュアルは規則を構成するものではなく、したがって法律のような効力を有しない。<sup>10</sup>

### ② バイオ審査ガイドライン

本ガイドラインは、規則を構築するものではなく、本ガイドラインと特許法及び特許規則との間に矛盾が生じた場合、特許法及び特許規則の規定が、本ガイドラインよりも優先される。<sup>11</sup>

### ③ 伝統的知識審査ガイドライン

前述したとおり、本ガイドラインも特許出願審査に関する手続及び他の内容について説明することを意図しており、規則を構築するのではなく、したがって法的拘束力もないが<sup>12</sup>、本ガイドラインの内容への厳格な順守が求められている。<sup>13</sup>

## 5. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

### (1) 審査基準関連資料改訂の理由<sup>14</sup>

審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

- ・ 関係法令の変更
- ・ 判決及び審決による関係法令についての解釈の変更
- ・ 審査基準関連資料の内容の明確化が必要な場合

### (2) 審査基準関連資料の改訂の流れ<sup>15</sup>

インド特許庁における審査基準関連資料の作成及び改訂の方法については、正式な規範手続はないが、従来、インド特許庁が審査基準関連資料を作成した際の方法は、下記の通り。

---

<sup>10</sup> 実務手続マニュアル「Preface」第5パラグラフ

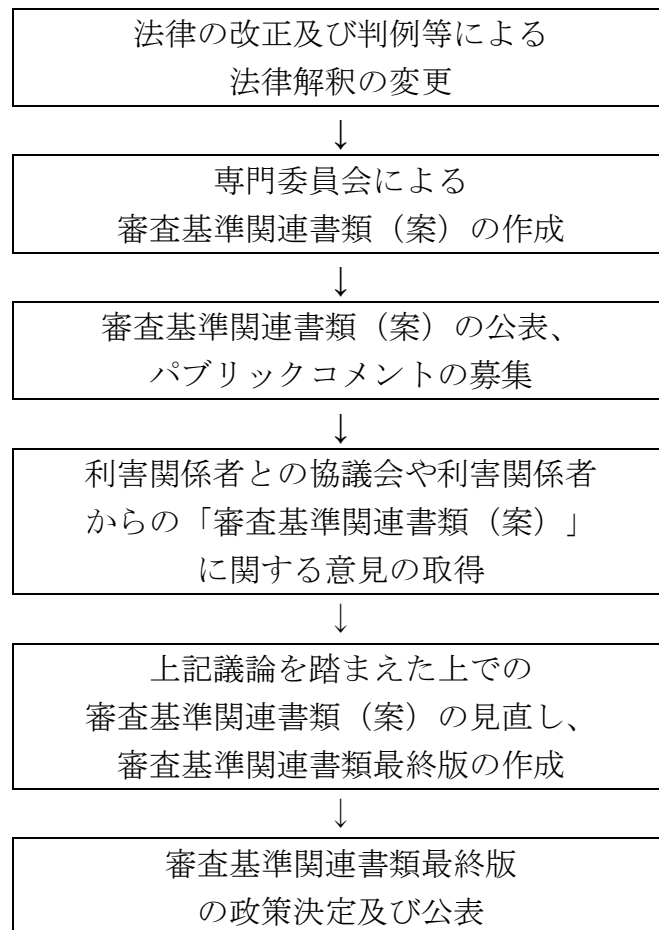
<sup>11</sup> バイオ審査ガイドライン「1. Introduction」第5パラグラフ

<sup>12</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>13</sup> 伝統的知識ガイドライン、第6パラグラフ

<sup>14</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>15</sup> 知財庁及び法律事務所アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。



### 5. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

インド特許庁が作成している審査基準関連資料の改訂は、法律の改正、判決及び審決による法律解釈の変更、並びに審査基準関連資料の内容の明確化を理由に行われるため、定期的に改訂が行われておらず、上記状況が発生した際に適宜実施される。<sup>16</sup>

- ① 実務手続マニュアル：不定期／最近の改訂時期：2011年3月22日
- ② バイオ審査ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2013年3月
- ③ 伝統的知識ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2012年12月18日

なお、上記以外の分野のガイドラインの作成が計画されている。<sup>17</sup> これまでに公表された上記以外のガイドラインとしては、下記のものがある。

<sup>16</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>17</sup> 知財庁へのヒアリングにおいて「医薬品及び化学品に関する特許出願の処理に関するガイドライン」が準備中である旨の回答を得た。

④ コンピュータ関連発明（CRIs）の審査に関するガイドライン（案）<sup>18</sup>

⑤ 医薬分野の特許出願審査に関する審査ガイドライン（案）<sup>19</sup>

上記④に関しては、2013年にパブリックコメントの募集が行われた。⑤に関しては、2014年2月28日に公表され<sup>20</sup>、同日から3月21日までパブリックコメントの募集が行われている。<sup>21</sup>

## 5. 2 審査基準関連資料の内容について

インド特許庁が作成している審査基準関連資料において、下記の項目に関する該当箇所は、以下の通り。

### 5. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

「発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）」に関する内容は、実務手続マニュアルの「第2章 重要な定義」、「第3章 特許出願」及び「第8章 審査及び付与」で説明されている。

第2章 重要な定義

02.02 定義

02.02.03

第3章 特許出願

03.05 出願の処理

03.05.04 原子力に関する発明

第8章 審査及び付与

08.03 出願の審査

<sup>18</sup> [http://www.ipindia.nic.in/iponew/draft\\_Guidelines\\_CRIs\\_28June2013.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/draft_Guidelines_CRIs_28June2013.pdf)（英語版）  
[http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/draft\\_guidelines\\_cris\\_jp\\_201307.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/draft_guidelines_cris_jp_201307.pdf)（日本語版）  
（最終アクセス日：平成26年2月17日）

<sup>19</sup> [http://ipindia.nic.in/iponew/Guidelines\\_Pharma\\_PatentApplication\\_28February2014.pdf](http://ipindia.nic.in/iponew/Guidelines_Pharma_PatentApplication_28February2014.pdf)（英語版）（最終アクセス日：平成26年3月7日）

<sup>20</sup> [http://www.ipindia.nic.in/iponew/Guidelines\\_Pharma\\_PatentApplication\\_28February2014.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/Guidelines_Pharma_PatentApplication_28February2014.pdf)（最終アクセス日：平成26年3月7日）

<sup>21</sup> [http://www.ipindia.nic.in/iponew/publicNotice\\_PharmaGuidelines\\_28February2014.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/publicNotice_PharmaGuidelines_28February2014.pdf)（最終アクセス日：平成26年3月7日）

08.03.05 特許されない発明

- 08.03.05.01 取るに足りない発明、又は確立された自然法則に明らかに反する事項をクレームする発明
- 08.03.05.02 その主たる用途若しくはその意図された用途又は商業的实施が、公序良俗に反し、又は人、動物、植物の生命若しくは健康、又は環境に深刻な害悪を引き起こす発明
- 08.03.05.03 科学的原理の単なる発見、又は抽象的理論の形成、又は現存する生物若しくは非生物物質の発見
- 08.03.05.04 既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見、既知の方法、機械、若しくは装置の単なる用途の単なる発見
- 08.03.05.05 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られる物質、又は当該物質を製造する方法
- 08.03.05.06 既知の装置の単なる配置若しくは再配置又は複製であり、これを構成する各装置が既知の方法によって相互に独立して機能するもの
- 08.03.05.07 農業又は園芸についての方法
- 08.03.05.08 人の内科的、外科的、治療的、予防的、診断的、療法的若しくはその他の処置方法、又は動物の類似の処置方法であって、それら動物を疾病から自由にし又はそれらの経済的価値若しくはそれらの製品の経済的価値を増進させるもの
- 08.03.05.09 微生物以外の植物及び動物の全部又はそれらの一部。これには、種子、変種及び種、並びに植物及び動物の生産及び繁殖のための本質的に生物学的方法を含む。
- 08.03.05.10 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体若しくはアルゴリズム
- 08.03.05.11 文学、演劇、音楽若しくは芸術作品、又は他の何らかの審美的創作物。これには、映画作品及びテレビ制作品を含む。
- 08.03.05.12 精神的行為をなすための単なる計画若しくは規則若しくは方法、又はゲームをするための方法
- 08.03.05.13 情報の提示

08.03.05.14 集積回路の回路配置

08.03.05.15 事実上、古来の知識である発明、又は古来知られた 1 若しくは 2 以上の部品の既知の特性の集合若しくは複製である発明

インド特許法では、第 2 条(1)(j)において「『発明』とは、進歩性があり、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。」と規定しており、実務手続マニュアルの 02.02 においても同様の内容が説明されている。

また、特許されない発明については、特許法第 3 条及び第 4 条において規定されているが、第 3 条において列挙されている各非特許対象については、08.03.05.01 から 08.03.05.15 において、具体的な事例を挙げるなどして、説明されている。

また、第 4 条に規定されている原子力に関する発明については、03.05.04 において説明されている。

## 5. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、実務手続マニュアルの「第 8 章 審査及び付与」の 08.03.04 で説明されている。

### 第 8 章 審査及び付与

#### 08.03 出願の審査

##### 08.03.04 産業上の利用性

特許法及び審査実務手続マニュアルにおいて対象となる「産業」に関する規定及び説明は見られない。

08.03.04 では、審査官が産業上の利用性を審査する際のポイントとして、「審査官は、クレーム発明がいずれかの産業において利用可能であるのか、又は工業的方法を用いて生産されたのか評価する。開示された発明がそれ自体明白な方法によって産業上利用できることが明細書に説明されている場合が典型例である。産業上の利用性はそれ自体明白であるのが普通である。」と説明している。

## 5. 2. 3 新規性

新規性に関する下記の項目については、実務手続マニュアルの「第 8 章 審査及び付与」の 08.03.01 及び 08.03.02 で説明されている。

## (1) クレームに係る発明の認定

### a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、「08.03.02 新規性」において説明されている。

第 8 章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.02 新規性

クレーム解釈の基本的な方法として、08.03.02のa)では「発明は先行技術において開示されていなければ新しい(新規である)。ここでの先行技術とは、完全明細書の提出日前に公衆に公表、提示又はその他の方法で開示されているものすべてを意味する。」と説明されている。

### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>22</sup>

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」は、「08.03.02 新規性」において説明されている。

第 8 章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.02 新規性

08.03.02のg)では、先行技術の一般的な開示について「先行技術の一般的な開示は、必ずしも個別の開示の新規性を阻却するわけではない。たとえば金属製のばねは、銅製のばねの新規性を阻却しない。」と説明しており、同h)では、先行技術の個別の開示について「先行技術の個別の開示は一般的な開示の新規性を阻却する。たとえば銅製のばねは、金属製のばねの新規性を阻却する。」と説明している。

## (2) 先行技術の認定

### a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、「08.03.02 新規性」において説明されてい

<sup>22</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造方法で特定された製品等



る。

第 8 章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.02 新規性

08.03.02 の a) では、先行技術について「先行技術とは、完全明細書の提出日前に公衆に公表、提示又はその他の方法で開示されているものすべてを意味する。」と説明されている。

**b) 先行文献の基準日の認定**

「先行文献の基準日の認定」については、「08.03.01 先の公開及び先のクレームによる予測性調査」において説明されている。

第 8 章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.01 先の公開及び先のクレームによる予測性調査

08.03.01 の 2.において、「サーチは、完全明細書の提出日に関して行われる」と説明されており、当該出願の完全明細書の提出日が基準日となる。

**c) 引用発明の認定**

「引用発明の認定」については、「08.03.02 新規性」において説明されている。

第 8 章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.02 新規性

08.03.02 の c) において次のように説明されている。

「新規性を確認するとき、審査官は特に次の文献を考慮する：

- ・ 完全明細書の提出日前に公表されたもの。

- ・完全明細書の提出日前に行われたインド特許出願であって、完全明細書の提出日以降に公開され、同一主題をクレームしているもの。
- ・さらに審査官は、その出願日から1年以上前に、学会において公表された文献、又は政府が指定する公認の方法で展示された文献についても考慮することができる。」

### (3) 新規性の判断

#### a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」については、「08.03.02 新規性」において説明されている。

第8章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.02 新規性

08.03.02 の a) の冒頭では、新規とみなされる発明について「先の公開、先の使用又は先の一般的知識によって予測されない場合、発明は新規とみなされる。」と説明されている。

また、同 d) において「審査対象である発明の特徴すべてが引用された先行技術の中に存在する場合、その先行技術は予測性を有するものとみなされる。」、f) において「先行技術文献の寄せ集めは、新規性の判断において用いられない。」というように、さらに新規性の判断手法について説明されている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」については、「08.03.02 新規性」において説明されている。

第8章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.02 新規性

上記「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」において述べたように、08.03.02 の g) において先行技術に一般的な開示がされている場合について、また h) において先行技術に個別の開示がされている場合について説明されている。

#### (4) グレースピリオド

「グレースピリオド」については、「08.03.02 新規性」において説明されている。

第 8 章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.02 新規性

08.03.02 の i) では、特許法第 29 条から第 34 条に規定されている新規性喪失の例外規定が適用されるためには、出願人による証明の義務があることを説明している。

特許法第 29 条から第 34 条において規定されている、新規性喪失の例外とされる発明の出願前の公開となるのは、下記の通り。

- ① 先の公開による場合（特許法第 29 条）
- ② 政府への先の伝達による場合（特許法第 30 条）
- ③ 公共の展示等による場合（特許法第 31 条）
- ④ 公共の実施による場合（特許法第 32 条）
- ⑤ 仮明細書の後の実施及び公開による場合（特許法第 33 条）

#### 5. 2. 4 進歩性

進歩性に関する下記の項目については、実務手続マニュアルの「08.03.03 進歩性」において説明されている。

##### (1) 進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、「08.03.03.01 一般原則」及び「08.03.03.02 進歩性の判断」において説明されている。

第 8 章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.03 進歩性  
08.03.03.01 一般原則  
08.03.03.02 進歩性の判断

進歩性判断の一般原則について、「進歩性は、既存の知識と比較して技術的進歩を含む若しくは経済的意義 (economic significance) を有する、又はその両方を備えた

発明の特徴であり、その発明を当業者にとって自明としないものである。発明は、それが1つ又は複数の進歩性を含む場合に限り特許可能である。特許性の判断に関して、審査官は最初にクレーム発明の新規性について検証し、それからクレーム発明が1つ又は複数の進歩性を含むのか否かについての検証に進む。」と説明されている。

なお、上記にあるように、インドにおける特許の進歩性の判断においては、経済的意義がその判断基準の一つとして規定されていることが特徴である。<sup>23</sup>

また、08.03.03.02 の a) では、進歩性の判断について「進歩性の判断では、調査段階で明らかになった先行技術すべて又はそのいずれかについて、その先行技術がクレーム発明を開示しているのか否かを検証し、その検証に依拠する。」と説明されている。

さらに、08.03.03.02 の d) では、進歩性の判断における発明の解釈について「発明全体を考慮する。すなわち、単に、分離して取り出したクレームの個別部分が公知である又は自明と思われるという理由のみによって、クレーム発明が自明であるという結論を引き出すのは不十分である。」と説明している。

## (2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

「先行技術とクレームとの相違点の判断基準」の下記の各項目については、「08.03.03.02 進歩性の判断」において説明されている。

第8章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.03 進歩性  
08.03.03.02 進歩性の判断

### a) 先行技術の組合せ

「先行技術の組合せ」については、「08.03.03.02 進歩性の判断」の f) において「発明の自明性判断に関して、先行技術の組合せは、その先行技術が実施可能であれば引用することができる。」と説明されている。

<sup>23</sup> 知財庁へのヒアリングでは、「経済的意義について実務手続マニュアルには説明がないが、審査官はどのように判断しているか」との質問に対して、「この経済的意義については、何も新しい基準ではなく、以前から用いていた基準である。例えば、製造方法の発明において、従来3工程で製造していたものを2工程で製造できたとする。その結果製造コストの大きな低減の効果があつたとする、そのときには、技術的な進歩もあつたわけだが、経済的な意義あつたわけである。そのような場合に、どの程度のコスト低減の効果があつたのかを考慮するものである。

インドでは技術的な面と経済的な面を両方考慮し、両方があればよいが、どちらか一つでもよい。進歩性の判断において、当該発明が技術的な観点ではボーダーライン上にある場合、経済的な意義を考慮することとなる。しかし、上記判断が常にボーダーライン上にあるわけではない。」との説明があつた。

## b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識の問題」については、直接的な言及はないが「08.03.03.02 進歩性の判断」の b) において「完全明細書の提出日に存在していた公表物は先行技術とみなされるであろう。」と説明されているように、完全明細書の提出日前に公開されていたものは、進歩性の判断における先行技術であるとされている。

## c) クレームに記載された発明の効果の取扱い

「クレームに記載された発明の効果の取扱い」については、「08.03.03.02 進歩性の判断」の d) 及び g) において説明されている。

d) では、単に事前の予測を証明しただけの発明について「発明が、単に事前の予測を証明しただけであり、技術的進歩又は経済的意義に対して実質的に何も技術的な追加がなければ、進歩性が欠如している。」と説明されている。

また、g) では、先行技術の利用を基礎とする予測可能な発明について「先行技術の利用を基礎として発明が予測可能であり、単に当業者による研究会レベルでの改良だけが要求される場合には、進歩性が欠如している。」と説明されている。

## 5. 2. 5 拡大先願・先願

拡大先願・先願に関する内容は、実務手続マニュアルの「08.03.02 新規性」において説明されている。

第 8 章 審査及び付与  
08.03 出願の審査  
08.03.02 新規性

08.03.02のc) において、新規性を確定する上で審査官が考慮する出願として下記が挙げられている。

- ・完全明細書の提出日前に出願されていたインド特許出願であって、完全明細書の提出日後に公開されたもの。ただし、同一の主題がクレームされている場合。

また、同 b) では、出願の抵触について「新規性の判断に関して、後願の完全明細書提出日前にインド特許庁に行われた特許出願であって、その完全明細書提出日後に公開されたものは、先のクレームとして考慮される。」と説明されている。

## 5. 2. 6 記載要件

記載要件に関する下記の項目については、実務手続マニュアルの「第5章 仮明細書及び完全明細書」において説明されている。

### (1) クレームの記載要件

#### a) サポート要件

クレームのサポート要件については、「05.03.13 クレーム」において説明されている。

第5章 仮明細書及び完全明細書  
05.03 完全明細書  
05.03.13 クレーム

05.03.13 の b) では、「クレームは明瞭かつ簡潔であり、明細書に開示されている事項を適正に基礎とする。」と説明されている。

#### b) 明確性の要件

クレームの明確性の要件については、「05.03.13 発明の単一性及びクレームの明確性」において説明されている。

第5章 仮明細書及び完全明細書  
05.03 完全明細書  
05.03.13 発明の単一性及びクレームの明確性

クレームの明確性について、05.03.13 の b) では「クレームは明瞭かつ簡潔であり、明細書に開示されている事項を適正に基礎とする。」と説明されている。

#### c) その他の要件

クレームの記載要件に関するその他の要件について、「05.03.14 クレームの意義」、「05.03.15 クレームの範囲」及び「05.03.16 クレームの構造」において説明されている。

## 第5章 仮明細書及び完全明細書

### 05.03 完全明細書

#### 05.03.14 クレームの意義

#### 05.03.15 クレームの範囲

#### 05.03.16 クレームの構造

05.03.14 の a) では、クレームについて「クレームは、保護を求める発明の範囲を定義する法的な文言で表現された、技術的事実の陳述書である。完全明細書に記載された事項については、それがクレームにおいて記載されていない限り、排他性が認められない。」と説明している。

また、05.03.15 の a) では、クレームの範囲について「クレームは、出願人による実際の発明を超えるものまで包含するような、過度に広範なものであってはならない。過度に広範なクレームは、公有財産である主題又は他人に属する主題を侵害するおそれがある。」と説明されている。

さらに、05.03.16 において、クレームにおける文言及びクレームの3部構成等、クレームの記載方法について説明されている。

## (2) 明細書の記載要件

### a) 実施可能要件

実施可能要件については、「05.03 完全明細書」の 05.03.01 及び 05.03.11 で説明されている。

## 第5章 仮明細書及び完全明細書

### 05.03 完全明細書

#### 05.03.01 完全明細書

#### 05.03.11 最適な方法（ベストメソッド）

05.03 では「完全明細書は、発明を完全かつ具体的に記載し、その発明を実施する最適な方法を開示する、法的な技術文献である。」と説明されており、また 05.03.01 の b) では、「いずれの完全明細書も、発明について保護を求める資格を有する出願人が知っている、その発明を実施する最適な方法を開示しなければならない。」と説明されており、明細書において当業者が発明を理解するための最適な方法を開示することが求められている。

また、05.03.11 では、最適な方法について「法律では、発明を実施するために出願人が知っている最適な方法を、完全明細書で開示しなければならないと特に要求しており、これには完全明細書の提出日前の仮保護期間中に知り得たものを含む。」と説明されている。

## b) その他の要件

実施可能要件以外の明細書のその他の要件については、「05.03 完全明細書」における上記以外の箇所で説明されている。

### 第 5 章 仮明細書及び完全明細書

#### 05.03 完全明細書

- 05.03.01 完全明細書
- 05.03.02 国内段階出願
- 05.03.03 発明の名称
- 05.03.04 発明の分野及び発明の使用
- 05.03.05 先行技術及び解決される課題
- 05.03.06 発明の目的
- 05.03.07 発明の概要
- 05.03.08 発明の詳細な説明
- 05.03.09 図面
- 05.03.10 要約

05.03.08 の a) では、発明の説明について「発明の詳細な説明は、発明の全体像を示すよう十分に詳細に提示することが要求され、発明の要約の後に続ける。先行技術に関してなされた改良又は変更の性質を、明確かつ十分に記載すべきである。発明の詳細な説明の内容は、当業者が発明を実施できる程度まで十分に記載すべきである。当該説明には、発明の性質を明確に記載及び確認する目的で、実施例／図面、又はその両方を含むことができる。特に化学関連発明の場合には、実施例が説明に含まれなければならない。」と説明されている。

## 5. 2. 7 情報開示義務

情報開示義務については、実務手続マニュアルにおいて言及されていないが、特許法 8 条において下記のように規定されている。



## 「インド特許法 第8条 外国出願に関する情報及び誓約書

(1) 本法に基づく特許出願人がインド以外の如何なる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて当該出願が、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって行われている場合は、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可することがある所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。

(a) 当該出願の詳細を記載した陳述書、及び

(b) 前号にいう陳述書の提出後所定の期間内にインド以外の何れかの国にした同一又は実質的に同一の発明に係る他の各出願（ある場合）について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細を書面で随時長官に通知し続ける旨の誓約書

(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は特許付与拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する所定の明細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己に入手可能な情報を所定の期間内に長官に提出しなければならない。」

### 5. 2. 8 補正

補正に関する内容は、実務手続マニュアルの特定の箇所において説明されておらず、上記マニュアルの様々な個所において説明されている。<sup>24</sup>

特に、特許法第57条及び第59条に基づく特許出願の訂正については、実務手続マニュアルの「17.08 明確な誤記などの訂正に関する長官の権限」において説明されており、一方、長官に対する特許付与後の補正については、「10.06 特許付与後の補正」において説明されている。

第10章 仮明細書及び完全明細書

10.06 特許付与後の補正

第17章 長官の通常の特許権

17.08 明白な誤記などの訂正に関する長官の特許権

### 5. 2. 9 単一性

単一性に関する内容は、「05.03.13 発明の単一性及びクレームの明確性」及び

<sup>24</sup> 知財庁アンケート回答より

「08.03.07 単一性」において説明されている。

第5章 仮明細書及び完全明細書

05.03 完全明細書

05.03.13 発明の単一性及びクレームの明確性

第8章 審査及び付与

08.03 出願の審査

08.03.07 単一性

発明の単一性について、05.03.13のa)では「1件の完全明細書における（1つ又は複数の）クレームは、単一の発明、又は単一の発明概念を構成するよう連関する1グループの発明に関連させる。」と説明されている。

発明の単一性に関する審査については、08.03.07のb)において「1グループの発明が単一の発明概念を構成するよう連関しているのか否かの判断では、その発明が別の複数クレームによってクレームされているのか、それとも単一クレーム内で選択肢としてクレームされているのかについては参酌しない。」と説明されている。

## 5. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

先行技術調査の進め方に関しては、実務手続マニュアルの「08.03.01 先の公開及び先のクレームによる予測性調査」において説明されている。

第8章 審査及び付与

08.03 出願の審査

08.03.01 先の公開及び先のクレームによる予測性調査

実体審査手続については、「08.03 出願の審査」において説明されている。

第8章 審査及び付与

08.03 出願の審査

08.03.02 新規性

08.03.03 進歩性

- 08.03.03.01 一般原則
- 08.03.03.02 進歩性の判断
- 08.03.04 産業上の利用性
- 08.03.05 特許されない発明
- 08.03.06 開示の十分性
- 08.03.07 発明の単一性
- 08.03.08 審査官報告

## 5. 2. 1 1 優先審査／早期審査<sup>25</sup>

インド特許法には、早期審査について明示した規定はない。

なお、特許出願は、優先日から 18 か月後に公開され、その後、審査請求が行われた順番で審査が行われる。上記 18 か月の期間の満了前に公開するために、早期公開請求を行うことができる（特許法第 11A 条(2)）。

## 5. 2. 1 2 優先権

優先権に関する内容は、実務手続マニュアルの「05.04 クレームの優先権」及び「07.01 条約出願」において説明されている。

### 第 5 章 仮明細書及び完全明細書

#### 05.04 クレームの優先権

- 05.04.01 原則
- 05.04.02 分割出願
- 05.04.03 条約出願
- 05.04.04 クレームの優先日の効果

### 第 7 章 条約出願、国際出願及び国内段階出願

#### 07.01 条約出願

- 07.01.01 パリ条約及び WTO 協定
- 07.01.02 条約国
- 07.01.03 条約出願
- 07.01.04 提出すべき書類
- 07.01.05 複数優先
- 07.01.06 その他の条件

<sup>25</sup> 知財庁アンケートの回答より

クレームの優先日について、05.04 では「完全明細書の各クレームは優先日を有する。出願に添付して完全明細書を提出する場合には、クレームが明細書に開示されている事項を適正に基礎としていることを条件として、明細書のクレームの優先日が出願日となる。」と説明されている。

インドにおいては、特許法第 11 条(2)<sup>26</sup>において規定されているように、仮明細書に従って提出された完全明細書については、仮明細書の提出日が完全明細書のクレームの優先日として認められる。クレームの優先日に関する説明は、05.04 及び 05.04.01 においてなされている。

また、条約出願については、07.01 において説明されている。

国内優先については、05.04.01 の f) において「インドにおいて行われた先の出願を基礎とする完全明細書が、その先の出願日から 12 か月以内に提出され、クレームが先の出願に開示されていた事項を適正に基礎としている場合、そのクレームの優先日は、その事項を最初に開示した先の出願の出願日とする。」と説明されている。

## 5. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

### （1）分割出願

分割出願に関する内容は、実務手続マニュアルの「第 6 章 分割出願及び追加特許」の 06.01 において説明されている。

#### 第 6 章 分割出願及び追加特許

##### 06.01 分割出願

##### 06.01.01 一般原則

##### 06.01.02 内容

##### 06.01.03 優先権

##### 06.01.04 適切な官庁

##### 06.01.05 分割に関する言及

##### 06.01.06 手数料

### （2）その他

実務手続マニュアルの「第 6 章 分割出願及び追加特許」では、インド特許法第

<sup>26</sup> インド特許法第 11 条

(2) 完全明細書が次に掲げるもの、すなわち、

(a) 仮明細書、又は

(b) 第 9 条(3)に基づく指示によって仮明細書として取り扱われる明細書、

を添付した単一出願について提出され、かつ、そのクレームが(a)又は(b)にいう明細書中に開示された事項を適正に基礎とするときは、当該クレームの優先日は、関係明細書の提出日とする。

54 条から第 56 条において規定されている追加特許<sup>27</sup>について説明されている。

## 第 6 章 分割出願及び追加特許

### 06.02 追加特許

#### 06.02.01 原則

#### 06.02.02 新規性及び進歩性

#### 06.02.03 追加特許に関する言及

## 5. 2. 1 4 存続期間延長

インドにおいて特許権存続期間の延長制度はない。

## 5. 2. 1 5 特定技術分野

特定の技術分野に関するインドにおける審査基準関連資料は、下記の通り。

### (1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準関連資料は、現在のところ存在していないが、2013 年 6 月に「コンピュータ関連発明（CRIs）の審査に関するガイドライン（案）<sup>28</sup>」が公開され、パブリックコメントの募集が行われた。

下記は、公表された上記ガイドライン（案）の内容である。

### コンピュータ関連発明（CRIs）の審査に関するガイドライン（案）

#### 1. はじめに

#### 2. 沿革（法律改正）

#### 3. 用語／定義

##### 3.1 コンピュータ

##### 3.2 コンピュータ・ネットワーク

<sup>27</sup> インド特許法 第 54 条 追加特許

(1) 本条の規定に従うことを条件として、特許出願のために提出された完全明細書に記載若しくは開示された発明（本法では以下「主発明」という。）の改良又は変更に係る特許出願がされ、かつ、その出願人がまた当該主発明の特許出願もするか若しくはしたか、又はそれに係る特許権者でもある場合において、当該出願人がその旨を請求するときは、長官は、当該改良又は変更についての特許を追加特許として付与することができる。

<sup>28</sup> [http://www.ipindia.nic.in/iponew/draft\\_Guidelines\\_CRIs\\_28June2013.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/draft_Guidelines_CRIs_28June2013.pdf)

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 20 日）

- 3.3 コンピュータ・システム
- 3.4 コンピュータ関連発明
- 3.5 データ
- 3.6 情報
- 3.7 アルゴリズム
- 3.8 機能
- 3.9 ソフトウェア
- 3.10 コンピュータ・プログラム
- 3.11 それ自体
- 3.12 ファームウェア
- 3.13 ハードウェア
- 3.14 埋込式システム
- 3.15 技術的效果
- 3.16 技術的進歩
- 3.17 数学的方法
- 3.18 ビジネス方法
- 3.19 文学、演劇、音楽若しくは芸術作品、又は他の何らかの審美的創作物であつて、映画作品及びテレビ制作品を含むもの
- 3.20 精神的行為をなすための単なる計画若しくは規則若しくは方法、又はゲームをするための方法
- 3.21 情報の提示
- 4. コンピュータ関連発明についてのクレームの各種カテゴリー
  - 4.1 方法／工程
  - 4.2 装置／システム
  - 4.3 コンピュータ・プログラム製品
- 5. 審査手続
  - 5.1 新規性
  - 5.2 進歩性
  - 5.3 産業上の利用性
  - 5.4 コンピュータ関連発明について除外される主題の判断
- 6. 方式及び実体
- 7. ミーンズ・プラス・ファンクション形式
- 8. 生物情報学／生物工学分野におけるコンピュータ関連発明
- 9. コンピュータ関連発明の審査手続を示すフローチャート
- 10. まとめ

## (2) 化学関連発明

化学関連発明に関する審査基準関連資料は、存在しない。なお、現在、「化学品に関する特許出願の処理に関するガイドライン」が準備中である。<sup>29</sup>

## (3) 医薬品関連発明

医薬品関連発明に関する審査基準関連資料は、存在しない。なお、2014年2月28日に「医薬分野の特許出願審査に関する審査ガイドライン(案)」が公表され<sup>30</sup>、3月21日までパブリックコメントの募集が行われている。<sup>31</sup>

## (4) 生物学関連発明

生物学関連発明に関しては、「生物学特許出願の審査のためのガイドライン<sup>32</sup>」が存在する。本審査ガイドラインの内容は、下記の通り。

### 生物学特許出願の審査のためのガイドライン

1. はじめに
2. インドにおける生物学特許の略歴
3. 生物学的多様性に関する問題
4. 対象となる規定
5. 生物学発明のクレーム
6. 先行技術調査
7. 新規性
  - 7.1 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
  - 7.2 配列クレーム
  - 7.3 コンビネーション/化合物クレーム
8. 進歩性
9. 産業上の利用性
  - 9.1 フラグメント/発現配列タグ
10. 第3条(B): 倫理に反する、又は人、動物、植物の生命若しくは健康、又は環境に深刻な害悪を引き起こす発明

<sup>29</sup> 知財庁へのヒアリングの回答より

<sup>30</sup>

[http://www.ipindia.nic.in/iponew/Guidelines\\_Pharma\\_PatentApplication\\_28February2014.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/Guidelines_Pharma_PatentApplication_28February2014.pdf) (最終アクセス日:平成26年3月7日)

<sup>31</sup>

[http://www.ipindia.nic.in/iponew/publicNotice\\_PharmaGuidelines\\_28February2014.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/publicNotice_PharmaGuidelines_28February2014.pdf) (最終アクセス日:平成26年3月7日)

<sup>32</sup> [http://www.ipindia.nic.in/whats\\_new/biotech\\_Guidelines\\_25March2013.pdf](http://www.ipindia.nic.in/whats_new/biotech_Guidelines_25March2013.pdf) (最終アクセス日:平成26年2月17日)

11. 第3条(C)：科学的原理、又は抽象的理論、又は現存する生物若しくは非生物物質の発見
12. 第3条(D)：既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの
13. 第3条(E)：諸性質の集合という結果となるに過ぎない単なる混合物、又は当該単なる混合物を製造する方法
14. 第3条(H)：農業及び園芸についての方法
15. 第3条(I)：処置方法
16. 第3条(J)：特許可能な主題とならない植物及び動物の全部又はそれらの一部、種子、変種及び種であって微生物学的方法を除くもの、並びに本質的に生物学的方法
17. 第3条(K)：数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体若しくはアルゴリズム
18. 第3条(P)：伝統的知識に関する発明
19. 十分な開示、クレームの明瞭性及びサポート、並びに発明の単一性
  - 19.1 発明の単一性
20. 生物材料の寄託
21. 多様性に関する問題

#### (5) その他の特定技術分野

上記分野以外に関する審査基準関連資料としては、「伝統的知識及び生物材料に関する特許出願の処理に関するガイドライン<sup>33</sup>」がある。本審査ガイドラインの内容は、下記の通り。

伝統的知識及び生物材料に関する特許出願の処理に関する  
ガイドライン

スクリーニング

業務の分担

審査

新規性及び進歩性の評価

NBA（国家生物多様性総局）の許可

伝統的知識関連の特許出願リストの公開

<sup>33</sup> [http://www.ipindia.nic.in/iponew/TK\\_Guidelines\\_18December2012.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/TK_Guidelines_18December2012.pdf)  
(最終アクセス日：平成26年2月17日)



## 5. 2. 16 国際出願 (PCT 出願)

国際出願(PCT 出願)に関する内容は、「07.02 PCT に基づく国際出願」及び「07.03 PCT 国内段階出願」で説明されている。

### 第7章 条約出願、国際出願及び国内段階出願

#### 07.02 PCT に基づく国際出願

- 07.02.01 インド出願人による国際出願
- 07.02.02 受理官庁としてのインド特許庁
- 07.02.03 PCT 国際出願の要件
- 07.02.04 受理官庁としてのインド特許庁の役割
- 07.02.05 PCT 手数料 (適宜変更される可能性有)
- 07.02.06 国際調査
- 07.02.07 国際出願の取下げ
- 07.02.08 国際予備審査

#### 07.03 PCT 国内段階出願

- 07.03.01 一般
- 07.03.02 インドへの国内段階移行の基本要件

インド特許庁は2013年10月15日より国際調査／国際予備審査機関として運用を開始しているが<sup>34</sup>、実務手続マニュアルは2011年3月22日に策定されたものであるため、国際調査／国際予備審査機関としてのインド特許庁における詳細な運用指針は、まだ作成されていない。07.02.06には「2007年9月～10月開催のWIPO総会において、インド特許庁は国際調査機関 (ISA) 及び国際予備審査機関 (IPEA) として承認された。」と記載されている。

<sup>34</sup> [http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/news\\_20131017.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/news_20131017.pdf)  
(最終アクセス日：平成26年2月20日)



## 6. カナダ

### カナダにおける特許関連法規

カナダにおける特許関連法規は、以下の通り。

- ・特許法（2013年6月26日改正）<sup>1</sup>
- ・特許規則（2013年12月29日改正）<sup>2</sup>

#### 6. 1 カナダ知的財産権庁で作成されている審査基準関連資料及びその概要

カナダ知的財産庁（Canadian Intellectual Property Office；以下、「CIPO」）において作成されている審査基準関連資料及びその概要は、下記の通り。

##### （公開されている審査基準関連資料）

- ① 特許庁実務マニュアル（Manual of Patent Office Practice；以下、「MOPOP」）

概要：

MOPOP は、CIPO における運用手順及び審査実務について、特許審査官、出願人、代理人及び公衆に対する指針（guide）であり、MOPOP における実務の内容は、該当する各章の施行日時点での特許法、特許規則及び判例についての CIPO の解釈を示したものである。

なお、MOPOP は、CIPO のウェブサイトにおいて公開されている。<sup>3</sup>

- ② 特許通知（Patent Notices）／実務通知（Practice Notice）

---

<sup>1</sup> <http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/P-4.pdf>

本項におけるカナダ特許法の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/tokkyo.pdf>

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 17 日）

<sup>2</sup> <http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-96-423.pdf>

本項におけるカナダ特許規則の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/tokkyo_kisoku.pdf)

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 17 日）

<sup>3</sup> [http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr00720.html](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html)

（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 18 日）

概要：

特許通知（Patent Notices）は、CIPO が発行する公式通知であり、その中の実務通知（Practice Notices）は、MOPOP にまだ含まれていない、判例による法律解釈の変更などに伴う実務上の主要な変更について説明したものである。

実務通知は、当該通知の公開日以降、特定の項目に関する庁の実務を説明している。すなわち、当該通知は、特定の問題に関する CIPO がとっている立場、又はカナダ特許法又は特許規則の特定箇所における CIPO の現行の解釈方法を説明したものである。<sup>4</sup>

たとえば実務通知として、下記のようなものが発行されている。

- ・発明の単一性：特許法第 36 条 2.1 に基づく出願の限定についての長官による出願人への指示（2010 年 3 月 26 日）<sup>5</sup>
- ・自明性に関する実務通知（2009 年 11 月 2 日）<sup>6</sup>
- ・Amazon 事件連邦控訴裁判所判決後の実務指針（2013 年 3 月 18 日）<sup>7</sup>

実務通知以外の特許通知としては、下記のようなものが発行されている。

- ・PCT に関する料金表（2013 年 10 月 4 日）<sup>8</sup>
- ・環境技術に関する特許出願の早期審査：説明書（2011 年 3 月 3 日）<sup>9</sup>

なお、実務通知を含む、特許通知は、CIPO のウェブサイトで公開されている。<sup>10</sup>

#### （非公開の審査基準関連資料）

外部へ公開されていない CIPO の審査基準関連資料として、下記の資料が作成されている。<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>5</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02440.html>  
（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 18 日）

<sup>6</sup> [http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr02152.html](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02152.html)  
（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 18 日）

<sup>7</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03628.html>  
（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 18 日）

<sup>8</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03695.html>  
（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 18 日）

<sup>9</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02993.html>  
（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 18 日）

<sup>10</sup> [http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr00292.html](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00292.html)  
（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 18 日）

<sup>11</sup> 知財庁アンケートの回答より

### ③ 審査官への通知 (Examiner's Bulletins)

概要：

審査官への通知には、通常、審査官に対する特定の実務に関する注意喚起及び実務上の小さな変更に関する情報が含まれている。

## 6. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

### ① MOPOP

MOPOP の「前書き」に、「本マニュアルは、単なる指針 (guide) であり、法的機関を拘束するものと考えるべきではない。本指針と適用される法規との間に一貫性がなかった場合、当該法規に従わなければならない」との記載があり、MOPOP は法的拘束力のない指針とみなされている。<sup>12</sup>

### ② 特許通知／実務通知

実務通知については、「実務通知は、現行の CIPO の実務及び法律解釈に関する指針を提供することが意図されているものの、法的権限のあるものとして引用又は考慮してはならない。本通知と適用される法規との間に一貫性がなかった場合、当該法規に従わなければならない。」との注記がウェブサイト上にあり、法的拘束力はない指針とみなされている。<sup>13</sup>

## 6. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

### (1) 審査基準関連資料改訂の理由

MOPOP の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

- －関係法令の変更
- －判決による関係法令についての解釈の変更
- －出願人等からの要望

### (2) 審査基準関連資料の改訂の流れ<sup>14</sup>

CIPO における審査基準関連資料の作成及び改訂までの流れは、下記の通り。

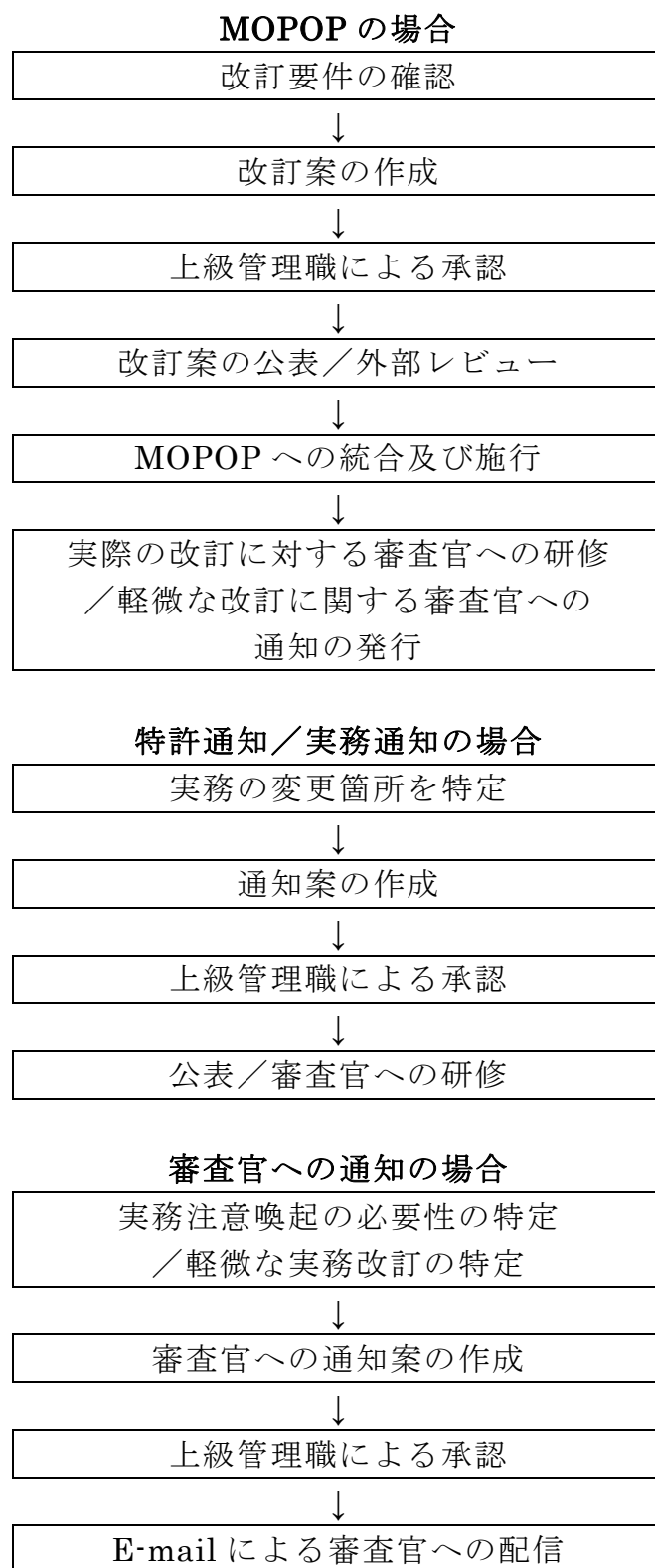
なお、CIPO は MOPOP の改訂に際して、改訂案を公表して外部レビューを実施している。外部レビューを実施することにより、特許審査官、特許専門家並びに一般公衆に対して、公表した改訂案に対するフィードバック及び提案を求めている。

<sup>12</sup> 知財庁アンケートの回答においても同様の回答になっていた。

<sup>13</sup> 知財庁アンケートの回答においても同様の回答になっていた。

<sup>14</sup> 本項目は、アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

MOPOP の改訂案の公表及び外部レビューに関する情報は、CIPO のウェブサイト  
で公開されている。<sup>15</sup>



<sup>15</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00758.html>  
(最終アクセス日：平成 25 年 11 月 22 日)

### 6. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

MOPOP、特許通知／実務通知及び審査官への通知の改訂・発行の頻度並びに最新の改訂・発行時期及びその概要は、下記の通り。

#### ① MOPOP：不定期／最近の改訂時期：2013年11月及び2013年12月

改訂の概要：

2013年11月に、発明の単一性に関する第14章が、発明の単一性に関して行き詰まった場合において争いのあった解決手法の明確化、単一性のカナダ基準をPCTの基準にハーモナイズするように強化し、さらに一貫した適切な基準の適用を促進するための特別な指針を提供するために、改訂された。<sup>16</sup>

また、2013年12月には、特許規則の改正に伴い、「第21章 ファイナルアクション及び拒絶後の実務」が改訂されている。改訂内容は、上記規則の改正に伴う、特許庁長官に対する、ファイナルアクションにおいて審査官に拒絶された特許出願の再審理（review）に関するCIPOの手続の近代化、簡略化及び明確化であり、さらに再審査手続を明確化するための小規模な変更が行われた。<sup>17</sup>

#### ② 特許通知／実務通知：不定期／最新の発行：2013年7月

発行された通知の概要：

「権利者情報（Ownership Information）」に関する実務通知が発行されている。本通知では、CIPOのデータベースへの所有者情報は、大文字で登録されていること、また、フランス語のアクセント、ドイツ語のウムラウト、スペイン語のティルデのような特殊文字は使用されていないことなどが通知されている。<sup>18</sup>

#### ③ 審査官への通知：不定期／最新の発行時期：2013年10月<sup>19</sup>

なお、特許通知／実務通知及び審査官への通知は必要に応じて作成され、MOPOPが改訂されることはめったにない。<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03729.html>  
(最終アクセス日：平成25年11月22日)

<sup>17</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03744.html>  
(最終アクセス日：平成26年1月14日)

<sup>18</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03674.html>  
(最終アクセス日：平成25年12月19日)

<sup>19</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>20</sup> 知財庁アンケートの回答より

「第 15 章 特許性の要件」に関しては、CIPO のウェブサイトにおいて改訂が示唆されているものの、当初予定されていた（2012 年）外部レビューはまだ実施されていない。<sup>21</sup>

さらに、2014 年度（2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日）において MOPOP の大幅な見直しが計画されている。<sup>22</sup>

## 6. 2 審査基準関連資料の内容について

CIPO が作成している審査基準関連資料において、下記の項目に関する該当箇所は、以下の通り。

### 6. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

「発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）」に関する内容は、MOPOP の「第 12 章 主題及び有用性」で説明されている。

#### 第 12 章 主題及び有用性

##### 12.02 法定主題

12.02.01 技術

12.02.02 方法

12.02.03 機械

12.02.04 生産物

12.02.05 組成物

##### 12.03 発明は実務的な形態を取らなくてはならない

12.03.01 アイディアは発明ではない

12.03.02 実務的な形態をクレームする

##### 12.04 発明は技術分野に関連するものでなくてはならない

12.04.01 クレームに記載された事項と技術の属する分野  
の関係性

12.04.02 非技術的な分野に関する手引き

##### 12.05 除外される主題

12.05.01 科学法則と抽象的定理

12.05.02 医学的治療方法又は手術方法

12.05.03 高等生物

12.05.04 エネルギー形態

<sup>21</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>22</sup> 知財庁アンケートの回答より



- 12.06 特定の主題に関する指針
  - 12.06.01 単なる知的又は美的意義のみの機能
  - 12.06.02 方法、計画、規則及び精神的プロセス
  - 12.06.03 純粋芸術
  - 12.06.04 印刷物
  - 12.06.05 ゲーム
  - 12.06.06 コンピュータ関連発明
    - 12.06.06a コンピュータ関連の方法クレーム
    - 12.06.06b コンピュータ関連の装置クレーム
  - 12.06.07 回路基板 (carrier substrates) と記憶媒体
  - 12.06.08 新規用途
    - 12.06.08a 新規かつ発明的な手段の使用
    - 12.06.08b 非類似の結果を得るための使用
    - 12.06.08c 類似の結果を得るための使用
    - 12.06.08d 医学的用途
    - 12.06.08e 利用方法
- 12.07 主題におけるオフィスアクション

特許で保護される発明の主題については、「12.02 法定主題」、「12.03 発明は実務的な形態を取らなくてはならない」、「12.04 発明は技術分野に関するものでなくてはならない」に説明されている。

また、特許の除外対象となる発明の主題については、「12.05 除外される主題」に説明されている。

特許適格性の有無について疑義が生じやすい分野については、「12.06 特定の主題に関する指針」において、たとえばコンピュータ関連発明や医学的用途など、特定分野の発明主題に関する指針が説明されている。

さらに、特定分野の発明については、後述する「6. 2. 15 特定技術分野」において述べている MOPOP の各章及び該当箇所にも説明が記載されている。<sup>23</sup>

## 6. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、MOPOP の「第 12 章 主題及び有用性」で説明されている。

<sup>23</sup> 法律事務所アンケート回答より

## 第 12 章 主題及び有用性

### 12.08 有用性

#### 12.08.01 操作性

#### 12.08.02 可制御性及び再現性

#### 12.08.03 有用性の立証

#### 12.08.04 確実な予見性

#### 12.08.04a 事実の論拠

#### 12.08.04b 確実な論理展開

#### 12.08.04c 適切な開示

#### 12.08.05 関連する日付

#### 12.08.06 明細書の充分性

### 12.09 有用性におけるオフィスアクション

12.08.01 及び 12.08.02 において発明が有用性を有するための要素（操作性、可制御性及び再現性）が説明されており、12.08.03 から 12.08.09 で有用性を立証するための要件について説明されている。

## 6. 2. 3 新規性

新規性に関する下記の項目については、「第 11 章 クレーム」及び「第 13 章 出願の審査」において説明されている。

### (1) クレームに係る発明の認定

#### a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、「11.02 解釈の原則」において説明されている。

## 第 11 章 クレーム

### 11.02 解釈の原則

なお、実際のクレームに関する審査実務については「第 13 章 出願の審査」の「13.05.01b クレームに記載された発明の審査」で説明されている。<sup>24</sup>

<sup>24</sup> 法律事務所アンケートの回答より

また、クレーム解釈に関する実務通知として「合目的的な解釈に関する審査実務」<sup>25</sup>が公表されている。

上記実務通知では、特許出願審査において *Free World Trust and Whirlpool* 事件カナダ最高裁判決で示された目的解釈の原則<sup>26</sup>を適用することを審査官に求めるものである。上記を適用するために、次の観点からクレーム解釈を行うことが挙げられている。

- ① 公平で、安定し、知識に基づく方法の使用
- ② 課題及び解決方法の特定
- ③ 出願全体の内容から
- ④ 特定された課題を解決するクレーム要素の判断
- ⑤ 一つの課題解決方法に焦点を当てる

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>27</sup>

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」に関する内容は、「第 11 章 クレーム」の 11.08 から 11.12 において説明されている。

### 第 11 章 クレーム

#### 11.08 製品クレーム

##### 11.08.01 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

#### 11.09 ミーンズ・クレーム

#### 11.10 プロセス、方法、使用方法及び用途クレーム

##### 11.10.01 プロセス及び方法クレーム

##### 11.10.02 使用方法及び用途クレーム

#### 11.11 マーカッシュ・クレーム

#### 11.12 選択特許

<sup>25</sup> 法律事務所アンケートの回答より

「Examination Practice Respecting Purposive Construction - PN2013-02」 March 8, 2013

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03626.html>

(最終アクセス日：平成 25 年 12 月 19 日)

<sup>26</sup> 同上。「合目的的な解釈とは、当該技術分野の当業者が、該当する特許出願の公開日時点で、クレームにおいて使用されている特定の用語又は語句に基づき、出願人が意図している開示発明に対して求めている保護の範囲をどのように理解しているのかを客観的に判断するために、裁判所で実施しているものである。」

<sup>27</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造方法で特定された製品等

## (2) 先行技術の認定

### a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、「第 13 章 出願の審査」の「13.05.04 先行技術調査」において説明されている。

第 13 章 出願の審査  
13.05 審査  
13.05.04 先行技術調査

上記では、「先行技術とは、広く言えば、クレーム日<sup>28</sup>の時点で、カナダ又はその他に地域において知られているすべてのものを含むが、実務上、通常の先行技術は、公開された特許書類、学術論文、書籍、マニュアルなどのみから構成される。」と説明されている。

また、「第 15 章 特許性の要件」の「15.01.01 新規性及び予見性」において、新規性の判断する際の技術水準についての説明がなされている。<sup>29</sup>

### b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」についての説明は、「第 15 章 特許性の要件」の 15.03 において説明されている。

第 15 章 特許性の要件  
15.03 クレーム日

上記で述べたように当該出願のクレーム日の時点で、公開されていた特許書類、学術論文、書籍、マニュアルなどの文献が先行技術を構成するため、クレーム日が先行文献の基準日となる。

### c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」については、「第 15 章 特許性の要件」の 15.05 において説明されている。

<sup>28</sup> 「クレーム日 (claim date)」とは、カナダ特許の出願日 (優先権主張している場合は、優先日) である。

<sup>29</sup> 法律事務所アンケートの回答より

## 第 15 章 特許性の要件

### 15.05 技術の引用

#### 15.05.01 適用される文献

#### 15.05.02 利害関係を有する文献

#### 15.05.03 引用技術の特定

#### 15.05.04 誤った文献の引用

15.05.01 では、適用される文献として、出願時にクレームされている発明を公開している文献、又は自明であって、その結果、不特許となる内容をクレームが定義していることを示している文献が挙げられている。

### (3) 新規性の判断

#### a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」については、「第 13 章 出願の審査」及び「第 15 章 特許性の要件」において説明されている。

## 第 13 章 出願の審査

### 13.05 審査

#### 13.05.03 特許性と貢献度

#### 13.05.03b 審査及び貢献度の分析

## 第 15 章 特許性の要件

### 15.01 はじめに

#### 15.01.01 新規性及び予見性

13.05.03 において、「発明が特許されるためには、当該発明が法定主題であり、かつクレーム日の時点で新規性、創造力 (ingenuity) 及び有用性の法定要件を満たしていなければならない、そのうち発明の新規性及び創造力は、クレーム日より前に公衆に公開されておらず、かつクレーム日の時点で公衆が有している情報から自明でないものから生じる。この新規で非自明な事項は、出願人が人の知識を加えること、すなわち出願人の「貢献 (contribution)」と呼ばれるものから生み出される」と説明されている。

上記「貢献」を判断するためには、「通常、クレームの主題を関連する先行技術及び一般的な共通知識と比較する」と説明されている。(13.05.03)。

具体的な審査及び分析方法については、「13.05.03b 審査並びに貢献度の分析」に、具体的な事例に基づいた説明は、「13.05.03c 具体例」に説明されている。

また、15.01.01 では、「通常、単一の先行技術文献又は先行技術文献の組合せによって、クレームによって定義されている主題の新規性欠如を指摘可能なこと」が説明されている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」については、「13.05.03c 具体例」に説明されている。

第 13 章 出願の審査  
13.05 審査  
13.05.03c 具体例

13.05.03c では、いくつかの事例に 13.05.03b（及び「13.05.03a 法定及び非法定主題の特定」）において示された指針を適用し、特定の事例における上記指針の適用を示している。

#### (4) グレースピリオド

「グレースピリオド」については、15.04 において説明されている。

第 15 章 特許性の要件  
15.04 グレースピリオド

グレースピリオドは、カナダ出願日前 1 年以内に、クレームされた主題が、出願人によって又は出願人から直接又は間接的に上記主題の知識を取得した者によって公開された場合、適用される。

### 6. 2. 4 進歩性

進歩性については、「第 13 章 出願の審査」及び「第 15 章 特許性の要件」における下記の項目で説明されている。

## 第 13 章 出願の審査

### 13.05 審査

#### 13.05.01 発明の特定

##### 13.05.01a 課題とその解決方法の特定

##### 13.05.01b クレームに記載された発明の審査

#### 13.05.02 方式及び実体審査

#### 13.05.03 特許性と貢献度

##### 13.05.03a 法定及び非法定主題の特定

##### 13.05.03b 審査及び貢献度の分析

##### 13.05.03c 具体例

## 第 15 章 特許性の要件

### 15.01 はじめに

#### 15.01.02 自明性

また、進歩性に関する実務通知として「自明性についての実務通知」が公表されている。<sup>30</sup>

### (1) 進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、「第 15 章 特許性の要件」の 15.01.02 において説明されている。

## 第 15 章 特許性の要件

### 15.01 はじめに

#### 15.01.02 自明性

クレームされている発明の自明性の判断は、15.01.02 において「本質的に、クレーム日時点の技術水準及び共通の一般的知識の観点から、通常の技術を有する技術者が、クレームに記載されている発明（クレームで定義されている主題）に直接又は困難なく到達することができるかどうかで判断される」と説明されている。

<sup>30</sup> 法律事務所アンケートの回答より

「Practice Notice on Obviousness」November 2, 2009

[http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr02152.html](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02152.html)

(最終アクセス日：平成 25 年 12 月 19 日)

また、「自明性についての実務通知」において、2008年11月8日カナダ最高裁判所が *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada, Inc.* 事件の判決<sup>31</sup>において示した4ステップ・アプローチに従い、必要に応じて、進歩性について判断することが説明されている。

上記の4ステップ・アプローチとは、下記の通り。

- 「(1) (a) 概念的な「当業者」の特定。  
(b) 当該当業者の有する関連する共通的一般知識の特定。
- (2) 争いのあるクレームの発明概念の特定又は、容易に実施できない場合、クレームの解釈。
- (3) 「技術水準」の一部を構成するものとして引用された主題とクレーム又はクレーム解釈に基づく発明概念の間に差異が存在すれば、その特定。
- (4) クレームにおいて主張されている発明の知識なしに検討した場合、該当する差異は、当業者にとって自明な手段を構成するのか、又はある程度の発明を必要とするのか。」

また、上記の(4)のステップにおいては、クレームの主題が自明であるか、又は創造力(ingenuity)の結果であるのかを判断する必要があるが、この場合、「試みの自明性(Obvious to try)」を検討する必要があると説明されている。

## (2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

「先行技術とクレームとの相違点の判断基準」については、「第15章 特許性の要件」の15.01.02において説明されている。

第15章 特許性の要件  
15.01 はじめに  
15.01.02 自明性

### a) 先行技術の組合せ

15.01.02 には、裁判所によって自明とみなされた下記の事例が挙げられている。

- 「(a) 機械又は製造物の1以上又は全部の部品を製造する際に、上位の材料から下位の材料への単なる置き換え
- (b) 対象物の寸法又は容積の単なる変更

<sup>31</sup> *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada, Inc.* [2008 SCC 61]



- (c) 機能の削除に伴う、機械又は製造物の 1 以上の部品の除去。ただし、当該部品の除去が、残された部品に新たな作動形態をもたらす場合は除く。
- (d) 部分的な均等物に置き換えたことによる、方法、機械、製造物又は組成物の変更。ただし、新規な部分が、置き換えられた部分としての機能を果たすだけでなく、他の作動形態、又は新たな用途や形成された部材の新たな機能を開発したことによって、他の機能を実現した場合は除く。
- (e) 新規ではあるが、類似の目的のために、旧来の方法、機械又は製造物への単なる使用
- (f) 機械又は製造物の構成又は配合割合の変更。ただし、新規の作動形態又は機能が生じる場合は除く。
- (g) 職人の優秀さのみにより、先の物品とは異なる物品を製造すること。
- (h) 機械又は製造物の 1 以上の部分を複数化すること。ただし、そのような複数化が新たな作動形態や新たな 1 つの結果をもたらす場合は除く。
- (i) 新規の作動形態を伴わない、古い装置の新しい機械又は製造物への組み込み」

## b) 共通の一般的知識の問題

15.01.02 では、「複数の文献により、出願においてクレームされている発明のすべての内容を論証することができないが、文献及び当該発明の差異が非常に小さく、当該文献から当該発明が自明である場合であって、その差異が当該技術分野における通常の技術を利用したことにより生じている場合、当該クレームは、文献が示す技術水準の観点から自明として拒絶することができる」と説明されている。

## c) クレームに記載された発明の効果の取扱い

15.01.02 において、「クレームされた発明と公開された先行技術の間の差異が、小さい場合、非自明性の要素となる予測されない結果を生じるかの評価は注意深く行わなければならない。」と説明されている。

## 6. 2. 5 拡大先願・先願

拡大先願・先願に関する内容は、「第 15 章 特許性の要件」の 15.06 において説明されている。

## 第 15 章 特許性の要件

### 15.06 文献引用の方法

#### 15.06.01 同時係属中のカナダにおける出願の引用

#### 15.06.02 同時係属中の PCT 出願

15.06.01の(c)(ii)において、対象出願が、同一発明に関する他の係属出願のクレーム日より後のカナダ出願日を有する場合、「対象となる出願日より前に、先のクレーム日を有する係属出願がカナダ又はいずれかの地域において公衆の利用可能な状況になっていない場合、係属出願の公開後、係属出願がカナダ特許法第28.2条(1)(c)又は(d)<sup>32</sup>に基づく引用の対象となる。係属出願及び対象出願のクレーム日を証明する必要がある。係属出願は、対象出願のクレーム日時点で主題が公衆に公開されていない場合、自明性に対する引用文献として、対象出願に対して引用することができない。」と説明されている。

また15.06.02では係属中のPCT出願の引用について「審査官が、PCT出願を引用しようとする場合、まずカナダの国内段階に関する状況を確認しなければならない。当該出願が国内段階へ移行していない場合、国際出願日の時点で公開されている場合のみ引用することが可能である。」と説明されている。

<sup>32</sup> カナダ特許法第 28.2 条

- (1) カナダ特許出願（以下「係属中の出願」と称する）におけるクレームで特定された主題は、次の開示がされていないことを要する。（略）
- (c) 出願人以外の者によりされ、かつ、その出願日がクレーム日より前であるカナダ特許出願においてされた開示
- (d) 出願人以外の者によりされ、かつ、その出願日がクレーム日以後であるカナダ特許出願（以下「同時係属中の出願」と称する）においてされた開示であって、次の条件に該当するもの
  - (i) 当該同時係属中の出願が、
    - (A) 当該クレームで特定された主題を開示した特許出願をカナダにおいて又は関して先に正規にした者、又はその代理人、法定代理人若しくは前権利者によりされたか、又は
    - (B) カナダが締約国である特許に関する条約又は協定に定める条件に基づいて保護を受ける権利を有する者であって、条約、協定又は法律がカナダ国民に同様な保護を与える他の国において若しくはその国に対して当該クレームで特定された主題を開示している特許出願を先に正規にした者により又はその代理人、法定代理人若しくは前権利者によりされ、
  - (ii) 先に正規にされた出願の出願日が係属中の出願のクレーム日より前であり、
  - (iii) 同時係属中の出願の出願日が先に正規にされた出願の出願日から 12 月以内であり、かつ
  - (iv) 当該同時係属中の出願に関して、出願人が、先に正規にされた出願に基づいて優先権を主張した場合

## 6. 2. 6 記載要件

記載要件に関する下記の項目については、「第 9 章 明細書」及び「第 11 章 クレーム」において説明されている。

### (1) クレームの記載要件

クレームの記載要件については、「第 11 章 クレーム」において説明されている。

#### a) サポート要件

クレームのサポート要件については、「第 11 章 クレーム」の 11.05 において説明されている。

#### 第 11 章 クレーム

##### 11.05 サポート

11.05.01 明細書又は図面に言及するクレーム

11.05.02 明細書に関する範囲

11.05.03 明確に記載されていない範囲

11.05.02 では、明細書とクレームについて、「クレームは、公開されている発明の範囲内で出願人の希望より狭い範囲になる可能性がある。ただし、明細書に記載又はサポートされている発明よりも広がってはならない。さらに、クレームに新規及び有益な事項が追加され、クレームが古い又は不要なものを主張している場合、クレームは成立しなくなる。」との説明がある。

11.05.03 には、次のようなクレームに発明の数値限定が明確に記載されていない場合、「操作条件に関する特定の限定を含むクレームを包含する出願であって、当該限定が記載されている範囲よりも広い限定がなされている場合、単に、明細書に明確に示されていない又は明細書に記載されている範囲の重要性を表示していないとの理由で、狭い範囲のクレームを拒絶することはない」と説明されている。

#### b) 明確性の要件

クレームの明確性の要件については、「第 11 章 クレーム」の 11.03 において説明されている。

## 第 11 章 クレーム

### 11.03 明確性

#### 11.03.01 先行詞

#### 11.03.02 クレームの不明瞭さ

#### 11.03.03 消極的限定

11.03 では、クレームに含まれていない事項について、推測して判断する必要はないと説明されている。さらに、複数の意味に解釈することが可能な柔軟性を有する用語の使用は認められていない。

また、11.03.01 では、「最初に説明なく、限定された用語によりクレームの要素について言及されている場合、当該クレームは拒絶の対象になる」と説明されている。

クレームの不明瞭さの例として、11.03.02 には、下記のような事例が挙げられている。

「クレーム内に含まれるもっとも一般的に使用される不明確な用語の例

- a) "Such as", "Or the like", "For example"
- b) "If desired", "When required"
- c) "About", "Approximately", "More or less"
- d) "Preferably"

特定な状況において不明瞭となるその他の用語の例

- a) "Containing as an active ingredient"
- b) "Therapeutically effective amount"
- c) "A major part"
- d) "Of the character described", "As herein described"
- e) "At least", "At least one of"
- f) "And/or", "Either....or"
- g) "An effective amount", "A sufficient amount", "A synergistic amount"
- h) "Not being...", "Not having...", "Not requiring..."

また、裁判所又は長官決定によって不明瞭とされた用語の例として、下記が挙げられている。

- a) "Containing as an active ingredient"
- b) "Therapeutically effective amount"
- c) "A major part"

さらに、上記の h) に挙げられているような消極的な表現 ("Not being...", "Not having...", "Not requiring...") を含むクレームは、拒絶の対象になることが 11.03.03 において説明されている。

### c) その他の要件

クレームの記載要件に関するその他の要件について、下記で説明されている。

第 11 章 クレーム
11.01 基本的要件
11.04 クレームの完全性

11.01 では、各クレームは一文に限定されなければならないこと、さらにクレームの構成について、1) 前提又は導入部、2) 移行部 (transitional phrase) 及び 3) 主部 (body) 又は範囲 (purview) を含むように作成可能なことが説明されている。

また、11.04 では、発明を明確に明瞭な用語で定義するため、実現に必要な十分な要素が引用されていることが要求されており、また、各クレームには発明の特徴が明示されていることが要求される旨が説明されている。

### (2) 明細書の記載要件

明細書の記載要件については、「第 9 章 明細書」において説明されている。

### a) 実施可能要件

実施可能要件については、下記の項目で説明されている。

第 9 章 明細書
9.02 開示における一般要求事項
9.02.01 適切な開示
9.04 有用性の設定
9.04.01 確実な予見性
9.04.01a 事実に基づいた開示
9.04.01b 確実な論理展開による開示
9.04.02 選択
9.04.03 組合せ
9.04.04 化学的組合せと相乗効果

9.02において、明細書において当業者が、1) 発明されたものを一義的に特定することができ、かつ2) 当該発明を実施できるように、発明を明瞭かつ完全に公開しなければならないことを説明している。

そのための要件として、9.02.01では、適切な開示に関する法定要件について、カナダ特許法第27条(3)を引用している。

「カナダ特許法第27条(3)

(3) 発明の明細書には、

- (a) その発明及び発明者が考えたその作用又は用途について正確かつ十分に記載し、
- (b) その発明が属するか又は極めて密接に関係する技術若しくは科学分野における熟練者が、それを製造し、組み立てし、調合し又は使用することができる程度に、完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で、方法においては各種の工程について、また機械、製造物又は合成物においてはそれを組み立てし、製造し、合成し若しくは使用する方法について明確に記載し、
- (c) 機械の場合は、機械の原理及び発明者がその原理の応用として考える最良の実施態様について説明し、また
- (d) 方法の場合は、その発明を他の発明から区別することができるように、もしあれば、種々の工程の必要な順序について説明しなければならない。」

さらに、9.04では、出願人が、該当する出願の出願日以降に、実現(demonstration)又は確実な予見性(sound prediction)により、該当する発明の有用性を確立しなければならない旨が説明されている。

9.04.01から9.04.01bでは、上記の「確実な予見性」があるとみなされるための要件について説明されている。

さらには、9.04.02から9.04.04については、選択発明、組合せの発明並びに化学分野における化合物の組合せ及びその相乗効果の発明に関する場合について説明されている。

また、上記以外では、「第12章 主題及び有用性」の「12.08.06 明細書の十分性」、「第16章 コンピュータ実施発明」の「16.05 十分性」及び「第17章 生物工学」の「17.04 十分性」にも関連する内容が説明されている。<sup>33</sup>

## b) その他の要件

実施可能要件以外の明細書のその他の要件については、下記のような項目について説明されている。

---

<sup>33</sup> 法律事務所アンケートの回答より

## 第9章 明細書

### 9.02 開示における一般要求事項

- 9.02.01 適切な開示
- 9.02.02 宛名の人物が当事者である場合
- 9.02.03 共有知識によって補完された明細書
- 9.02.04 誤認又は誤った陳述
- 9.02.05 問題と共に提示されない宛名
- 9.02.06 発明の理論

### 9.03 実際的な課題に対する解決策の開示

### 9.05 特殊なトピック

- 9.05.01 機能的な限定
- 9.05.02 生物工学的な限定の開示
- 9.05.03 自らの辞書編集者としての出願人
- 9.05.04 商標付き商品の開示
- 9.05.05 クレームに言及した明細書
- 9.05.06 クレームを拡張する陳述
- 9.05.07 外国の慣習又は法律への言及

### 9.06 明細書の形式

### 9.07 明細書の形式に関する要件

- 9.07.01 明細書のページ
- 9.07.02 図面、グラフィックス及び表
- 9.07.03 商標の特定
- 9.07.04 書類の特定

### 9.08 明細書の補正

### 9.09 明細書におけるオフィスアクション

## 6. 2. 7 情報開示義務

審査官に要求された場合の情報開示義務（カナダ特許規則 29 条<sup>34</sup>）に関する

<sup>34</sup> カナダ特許規則 29 条

(1) 法律又は 1989 年 10 月 1 日の直前に有効な法律の第 35 条に従って出願を審査する審査官が、他の何れかの国において若しくはその国に関して同一発明を記載した特許出願が、出願人の代理として又は審査に付されている当該出願に指名されている発明者に基づいて権利を主張する他の何人かの代理として、出願されていると信じるに足る適切な理由を認める場合は、審査官は、次の情報及び関連する書類の謄本を出願人に要求することができる。

- (a) 当該出願に関して引用された何らかの先行技術の特定
- (b) 出願番号、出願日、及び特許されている場合は、特許番号

内容は、「第 13 章 出願の審査」の項目において説明されている。

第 13 章 出願の審査  
13.04 規則 29 の要求

また、情報開示義務に関しては、上記以外に「第 19 章 特許出願に対する補正」の「19.05 不完全及び不十分な応答」及び「19.07 受理不能な補正」並びに「第 20 章 期限、取下、放棄及び失効」の「20.07 放棄」にも関連する説明がある。<sup>35</sup>

## 6. 2. 8 補正

補正に関する内容は、「第 19 章 特許出願への補正」において説明されている。

第 19 章 特許出願への補正  
19.01 出願人による補正の提出  
19.01.01 補正箇所への署名  
19.02 補正の形式  
19.02.01 補正を支持する説明  
19.02.02 出願書類への新ページの追加  
19.02.03 大量出願に対する補正  
19.02.04 補正における推奨テンプレート  
19.03 補正の種類  
19.03.01 審査請求前の自発的補正  
19.03.02 審査請求後の自発的補正

(c) 抵触審査、異議申立、再審査又はそれらに類似する手続の詳細、及び

(d) 文書が英語又はフランス語の何れでもない場合は、当該書類の全部又は一部の英語又はフランス語への翻訳文

(2) 法律又は 1989 年 10 月 1 日の直前に有効な法律の第 35 条に従って出願を審査する審査官が、当該出願に開示されている発明が出願の日前に公表されているか又は特許の対象となっていると信じるに足る適切な理由を認める場合は、審査官は、当該発明についての最初の公表又は特許を特定すべき旨を出願人に要求することができる。

(3) 出願人が入手不可能又は不知である情報又は書類には、(1)及び(2)を適用しない。ただし、出願人が、当該情報又は書類が入手不可能又は不知であることの理由を陳述することを条件とする。

<sup>35</sup> 法律事務所アンケートの回答より



- 19.03.03 PCT 出願への補正
- 19.03.04 審査官の要求への応答時の補正
- 19.03.05 ファイナルアクションへの応答時の補正
- 19.03.06 特許許可通知後の補正
- 19.03.07 長官による特許通知の撤回
- 19.03.08 最終料金支払い後の補正
- 19.03.09 最終料金不払い後の補正
- 19.03.10 誤記の訂正
- 19.04 受理可能な対象
  - 19.04.01 請願
- 19.05 不完全及び不十分な応答
- 19.06 補正された出願の更なる審査
- 19.07 受理不能な補正
  - 19.07.01 新たな対象の拒絶に関する手順
  - 19.07.02 全ての瑕疵の訂正、又は明細書 19-14 における IDA（国際寄託当局）の日付の包含を要求後の、誠意無き応答に関する手順
  - 19.07.03 先行技術に関する認証謄本又は情報の提供を要求後の、誠意無き応答に関する手順
  - 19.07.04 特許許可通知後の受理不能な補正に関する手順
  - 19.07.05 最終料金支払い後の補正拒絶に関する手順

第 19 章では、補正に関する説明がなされている。

カナダで可能な補正は、「審査請求前の自発補正（19.03.01）」、「審査請求後の自発補正（19.03.02）」、「PCT 出願への補正（19.03.03）」、「審査官の要求への応答時の補正（19.03.04）」、「ファイナルアクションへの応答時の補正（19.03.05）」、「特許許可通知後の補正（19.03.06）」、「最終料金支払い後の補正（19.03.08）」及び「最終料金不払い後の補正（19.03.09）」である。

また、19.03.06 では、出願人への許可通知送付後であって特許が発行される前までに、長官が、当該出願が特許法又は特許規則を満たしていないと信じる合理的な理由がある場合、出願人にその旨が通知され、更なる審査のために審査官に差し戻されることが説明されている。

## 6. 2. 9 単一性

単一性に関する内容は、「第 14 章 発明の単一性」に説明されている。なお、本章は、「6. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度」で述べたように、2013 年 11 月に改訂されている。

- 第 14 章 発明の単一性
  - 14.01 本章の範囲
  - 14.02 発明の単一性
  - 14.03 「一つの発明のみ (one invention only)」の意味
  - 14.04 カナダにおける単一性基準の PCT 基準へのハーモナイズ
  - 14.05 一般的な発明概念
  - 14.06 事前及び事後評価 (A priori and a posteriori evaluation)
  - 14.07 発明の単一性の審査
    - 14.07.01 報告書の内容
    - 14.07.02 単一性欠如の欠陥に関する審査
    - 14.07.03 単一性欠如の欠陥を特定した場合
    - 14.07.04 請求への応答
    - 14.07.05 発明の選択
    - 14.07.06 特許庁長官への照会 (Referral)
  - 14.08 特別な指針
    - 14.08.01 発明の異なるカテゴリーのクレーム
    - 14.08.02 特徴と結びついた発明についてのクレームがない  
単一性
    - 14.08.03 発明の単一性と有用性
    - 14.08.04 マーカッシュ・グループ及び選択リスト
    - 14.08.05 中間及び最終製品
    - 14.08.06 生成の複数ステップによる方法
    - 14.08.07 単一性及びただし書
    - 14.08.08 特別な指針

発明の単一性に関しては、カナダ特許法第 36 条(1)、(2)及び(2.1)<sup>36</sup>に規定さ

<sup>36</sup> カナダ特許法第 36 条 1 発明ごとの特許

(1) 1 の特許は 1 発明のみに対して付与される。ただし、特許は、訴訟その他の手続において、2 以上の発明に対して付与されたことのみを理由としては無効とみなしてはならない。

出願人によるクレームの限定

(2) 出願（以下「原出願」と称する）が 2 以上の発明を記載している場合は、出願人はそのクレームを 1 発明に限定することができ、開示されたその他の発明は、分割出願が原出願に基づく特許の発行前にされるときは、分割出願の主題とすることができる。

長官の指令に基づくクレームの限定

(2.1) 出願（以下「原出願」と称する）が 2 以上の発明を記載し、かつ、クレームしている場合は、長官の指示に基づいて、出願人はクレームを 1 発明のみに限定しなければならない。開示されたその他の発明は、分割出願が原出願に基づく特許の発行前にされるときは、分割出願の主題とすることができる。

れており、MOPOPでも14.02の中でも引用されている。

今回の改訂では、カナダの単一性基準をPCTの基準へハーモナイズさせることを目的として実施されており、この点について14.04において説明されている。

また、14.08においては、いくつかの特別な状況に関する指針が示されている。

## 6. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

審査・先行技術調査の進め方に関しては、「第13章 出願の審査」において、先行術調査、方式審査及び実体審査など、審査全般について説明されている。

- 第13章 出願の審査
  - 13.01 本章の範囲
  - 13.02 審査請求
  - 13.03 早期審査請求（特別命令）
  - 13.04 特許規則第29条の要求
  - 13.05 審査
    - 13.05.01 発明の特定
      - 13.05.01a 課題とその解決策の特定
      - 13.05.01b クレームに記載された発明の審査
    - 13.05.02 形式及び実体審査
    - 13.05.03 特許性及び貢献度
      - 13.05.03a 法定及び非法定機能の特定
      - 13.05.03b 審査及び貢献度の分析
      - 13.05.03c 具体例
    - 13.05.04 先行技術調査
  - 13.06 審査官の報告書
    - 13.06.01 審査官の報告書の撤回
  - 13.07 出願の補正
  - 13.08 ファイナルアクション
  - 13.09 特許付与の拒絶
  - 13.10 査定及び許可通知
  - 13.11 査定からの撤回
  - 13.12 特許の付与及び発行

先行技術調査に関しては「13.05.04 先行技術調査」において説明されている。

実体審査に関しては、「13.05.01 発明の特定」から「13.05.03b 審査及び

貢献度の分析」において、進歩性、自明性及び有用性に関する審査について説明され、「13.05.03c 具体例」では、具体的な事例に対して 13.05.03a 及び 13.05.03b に示された指針を適用した場合についての説明がなされている。

また、拒絶査定後の再審理については、「第 21 章 ファイナルアクション及び拒絶後の実務」の「21.07 拒絶出願の再審査」において説明されている。

## 第 21 章 ファイナルアクション及び拒絶後の実務

### 21.07 拒絶出願の再審理

- 21.07.01 特許審判部への付託
- 21.07.02 出願人との通信
- 21.07.03 再審査中に生じる問題
- 21.07.03a 特定の主題の明確化
- 21.07.04 審問の機会
- 21.07.05 審問を行わない場合の決定
- 21.07.06 長官への推薦

## 6. 2. 1 1 優先審査／早期審査

早期審査に関しては、「第 13 章 出願の審査」の 13.03 において説明されている。

## 第 13 章 出願の審査

### 13.03 早期審査請求（特別順序：special order）

13.03 では、「特許規則第 28 条(1)に基づき、特別な手数料を支払って請求された場合、長官は、通常の順番を超えて出願の審査を前倒しで実施することが可能である。ただし、長官が出願の早期審査を実施しなければ、当該請求者の権利に不利益が生じる可能性が有る場合である。早期審査の対象となった出願は、「特別順序」出願と通常言及される。」と説明されている。

また、環境技術に関する特許出願の早期審査に関しては、2011 年 3 月 3 日付けの特許通知「IP 規則の変更：特許規則を改正する規則 - 環境技術に関する特許出願の早期審査」がある<sup>37</sup>。

<sup>37</sup> 法律事務所アンケートの回答より

「Changes to IP Regulations: Rules Amending the Patent Rules, Expedited Examination of Patent Applications Relating to Green Technology」

## 6. 2. 1 2 優先権

優先権に関する内容は、「第 7 章 国内優先権と条約優先権」において説明されている。

- 第 7 章 国内優先及び条約上の優先
- 7.01 優先権が主張された際の出願要件
  - 7.01.01 国内優先権
  - 7.01.02 PCT 優先権
- 7.02 パリ条約の下で優先権を主張する際の期限
- 7.03 カナダにおける優先権と公衆による閲覧日 (OPI)
  - 7.03.01 優先権の撤回
- 7.04 小特許と創作者の証明
- 7.05 米国における一部継続出願
- 7.06 複合優先

カナダにおける優先権主張については、7.01 において 1996 年 10 月 1 日以降の出願に関して「優先権主張は、対応出願がカナダ又はパリ条約の加盟国若しくは WTO の加盟国において出願された最先日から 12 か月以内に、カナダにおいて出願された場合に行うことができる」と説明されており、条約上の優先権及び国内優先権が認められている。<sup>38</sup>

国内優先権については、7.01.01 において「先に手続に従って出願されたカナダ出願に基づき、それ以降の出願において、優先権主張をすることは認められる。ただし、後の出願の出願日から 4 か月以内に主張した場合に限る。」と説明されている。

また、PCT 出願からの優先権については、7.01.02 において PCT 国際出願からの優先権主張を認め、国際出願が、先の国内出願に基づき国際事務局において優先権を獲得した場合、当該優先権は、カナダの国内段階へ移行時に拡張されると説明されている。

---

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02991.html>

(最終アクセス日：平成 25 年 12 月 24 日)

<sup>38</sup> なお、それ以前の出願（1989 年 10 月 1 日以降から 1996 年 10 月 1 日より前の出願）については、優先権主張が、対象出願から 6 か月以内に特許庁へ提出されなければならなかった。

## 6. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

### （1）分割出願

分割出願に関する内容は、「第 14 章 発明の単一性」に含まれている。なお、本章は、上述の「6. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度」で述べたように、2013 年 11 月に改訂されており、従前に比べて分割出願に関する記載は少なくなっている。

第 14 章 発明の単一性
14.09 分割出願を行うための権利
14.10 分割出願の出願要件
14.11 「原出願（original application）」の意味
14.12 期日
14.13 分割出願の審査

### （2）その他

特許審査ハイウェイ（PPH）に基づく出願に関しては、該当出願が必要な要件をすべて満たし、早期審査請求をすることが可能である。その結果、「第 13 章 出願の審査」の「13.03 早期審査請求（特別順序：special order）」に述べられている特別順序出願（special order）として処理される。<sup>39</sup>

第 13 章 出願の審査
13.03 早期審査請求（特別順序：special order）

なお、PPH の手続については、MOPOP とは別に「PPH トレーニング・マニュアル（PPH Training Manual）」に含まれている。<sup>40</sup>

## 6. 2. 1 4 存続期間延長

カナダにおいて特許権存続期間の延長制度はない。

<sup>39</sup> [http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr02160.html](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02160.html)  
（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 24 日）及び知財庁アンケート回答より

<sup>40</sup> 知財庁アンケート回答より

## 6. 2. 15 特定技術分野

特定の技術分野に関するカナダにおける審査基準関連資料は、下記の通り。

### (1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

MOPOP には、コンピュータ・ソフトウェア関連発明について、独立した章として「第 16 章 コンピュータ実施発明」が設けられている。本章に含まれる項目は、下記の通り。

#### 第 16 章 コンピュータ実施発明

##### 16.01 本章の範囲

##### 16.02 対象

###### 16.02.01 技術

###### 16.02.02 方法

###### 16.02.03 機械

###### 16.02.04 生産物

###### 16.02.05 組成物

##### 16.03 コンピュータクレームの審査

###### 16.03.01 問題解決におけるコンピュータの適用

###### 16.03.02 特許性及びプログラミング

###### 16.03.03 実施例

##### 16.04 有用性

##### 16.05 十分性

###### 16.05.01 書面上の記載及び実施可能

###### 16.05.02 ソースコード又は疑似コード

###### 16.05.03 よく知られた一般的な知識とプログラミング

##### 16.06 新規性

###### 16.06.01 先使用による予見性

##### 16.07 創造性

##### 16.08 クレーム

###### 16.08.01 コンピュータによって実施されるメソッドクレーム

###### 16.08.02 コンピュータクレーム

###### 16.08.03 システムクレーム

###### 16.08.04 ソフトウェア製品クレーム

###### 16.08.05 クレームにおける手段供述

###### 16.08.06 混合クレームタイプ

##### 16.09 特殊なトピック

###### 16.09.01 グラフィックユーザーインターフェイス

16.09.02	データ構造
16.09.03	データベース
16.09.04	CAD（コンピュータ支援設計）プログラム
16.09.05	信号

また、上記以外にも、「第 12 章 主題及び有用性」の「12.06.06 コンピュータ関連発明」及び「12.06.07 回路基板（carrier substrates）と記憶媒体」においても関連する説明がある。<sup>41</sup>

さらに、コンピュータ関連発明に関する下記の実務通知が公表されている。<sup>42</sup>

- ・実務通知 PN2013-02：合目的な解釈に関する審査実務<sup>43</sup>
- ・実務通知 PN2013-03：コンピュータ実施発明に関する審査実務<sup>44</sup>
- ・実務通知 PN2011-04：Amazon.com 判決後の実務指針<sup>45</sup>
- ・実務通知：信号に関する庁の実務<sup>46</sup>

## （２）化学関連発明

化学関連発明に関する内容は、「第 17 章 生物工学」の内容が該当する。<sup>47</sup> 詳細は、下記「d) 生物工学関連発明」を参照。

また、上記以外にも、「第 9 章 明細書」の「9.04.04 化学的組合せと相乗効果」並びに「第 12 章 主題及び有用性」の「12.02.05 組成物」にも関連する説明がある。<sup>48</sup>

## （３）医薬品関連発明

医薬品関連発明に関する内容は、「第 17 章 生物工学」の内容が該当する。<sup>49</sup>

<sup>41</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>42</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>43</sup> 「Examination Practice Respecting Purposive Construction - PN2013-02」

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03626.html>

（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 24 日）

<sup>44</sup> 「Examination Practice Respecting Computer-Implemented Inventions - PN 2013-03」

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03627.html>

（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 24 日）

<sup>45</sup> 「Post-Amazon.com Practice Guidance」

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03121.html>

（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 24 日）

<sup>46</sup> 「Office Practice Regarding Signals」

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00293.html>

（最終アクセス日：平成 25 年 12 月 24 日）

<sup>47</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>48</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>49</sup> 知財庁アンケートの回答より



詳細は、下記「d) 生物学関連発明」を参照。

また、上記以外にも、「第 12 章 主題及び有用性」の「12.02.05 組成物」及び「12.06.08 新規用途」にも関連する説明がある。<sup>50</sup>

さらに、実務通知として、「実務通知 PN2013-04：医学的利用に関する審査実務」が公表されている。<sup>51</sup>

#### (4) 生物学関連発明

生物学関連発明に関する内容は、独立した章として「第 17 章 生物学」が設けられている。本章に含まれる項目は、下記の通り。

### 第 17 章 生物学

#### 17.01 本章の範囲

#### 17.02 対象

##### 17.02.01 生体

##### 17.02.01a 高等及び下等生物

##### 17.02.01b 臓器及び組織

##### 17.02.02 生命体を生み出す方法

##### 17.02.03 医療方法

##### 17.02.04 生物情報学

#### 17.03 有用性

##### 17.03.01 有用性の設定

##### 17.03.02 確実な予見性

##### 17.03.02a 事実の論拠

##### 17.03.02b 確実な論理展開

##### 17.03.02c 適切なサポート

##### 17.03.03 関連日

##### 17.03.04 有用性に関するオフィスアクション

#### 17.04 十分性

##### 17.04.01 配列記載書

##### 17.04.01a 配列記載書要件

##### 17.04.01b PCT の配列記載書基準

##### 17.04.01c 出願に配列記載書を追加する場合

##### 17.04.01d 配列記載書の補正

<sup>50</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>51</sup> 法律事務所アンケートの回答より

「Examination Practice Respecting Medical Uses」

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03655.html>

(最終アクセス日：平成 25 年 12 月 24 日)

- 17.04.01e 配列記載書の訂正
- 17.04.01f 配列記載書の特定
- 17.04.01g 配列記載書における可変記号の利用
- 17.04.02 生物材料の寄託
- 17.04.03 実施例の包含
- 17.05 新規性
  - 17.05.01 生物材料
  - 17.05.02 固有又は黙示の開示
  - 17.05.03 製法限定
- 17.06 創造性 (Ingenuity)
  - 17.06.01 アミノ酸配列を符号化した核酸
  - 17.06.02 方法クレーム
- 17.07 クレーム
  - 17.07.01 選択
  - 17.07.02 ただし書
    - 17.07.02a ただし書と有用性
    - 17.07.02b ただし書と単一性
    - 17.07.02c ただし書と非本質的要素
  - 17.07.03 リーチ・スルー・クレーム
  - 17.07.04 機能的限定
  - 17.07.05 クレームの範囲
    - 17.07.05a 明細書への遡及
    - 17.07.05b 生体分子の構造別定義
    - 17.07.05c 生体分子ファミリーの定義
    - 17.07.05d ハイブリッド化可能な核酸ファミリー
    - 17.07.05e 核酸及びアミノ酸用語
    - 17.07.05f 配列アラインメント手法
- 17.08 特別なトピック
  - 17.08.01 抗体
    - 17.08.01a 「包括的」及びポリクローナル抗体
    - 17.08.01b モノクローナル抗体
- 附属書類 1 生物材料の寄託
- 附属書類 2 生物材料の標本獲得の手順

## (5) その他の特定技術分野

上記以外については、「第 12 章 主題及び有用性」の下記の項目において、

特定の技術分野に関連する説明がある。<sup>52</sup>

## 第 12 章 主題及び有用性

### 12.05 除外される主題

- 12.05.01 科学法則と抽象的定理
- 12.05.02 医学的治療方法又は手術方法
- 12.05.03 高等生物
- 12.05.04 エネルギー形態

### 12.06 特定の主題に関する指針

- 12.06.01 単なる知的又は美的意義のみの機能
- 12.06.02 方法、計画、規則及び精神的プロセス
- 12.06.03 純粋芸術
- 12.06.04 印刷物
- 12.06.05 ゲーム
- 12.06.08 新規用途
  - 12.06.08a 新規かつ発明的な手段の使用
  - 12.06.08b 非類似の結果を得るための使用
  - 12.06.08c 類似の結果を得るための使用
  - 12.06.08d 医学的用途
  - 12.06.08e 利用方法

## 6. 2. 16 国際出願 (PCT 出願)

国際出願 (PCT 出願) に関する内容は、「第 22 章 PCT (特許協力条約)」において説明されている。

## 第 22 章 PCT (特許協力条約)

### 22.01 PCT の一般的記載

#### 22.01.01 PCT の定義

### 22.02 出願人にとっての PCT の有用性

### 22.03 国際特許出願の処理に関する国際段階

### 22.04 受理官庁による処理

#### 22.04.01 国際出願日取得要件

#### 22.04.02 国際出願提出に関する手数料

<sup>52</sup> 法律事務所アンケートの回答より

- 22.04.03 国際出願の要素
- 22.04.04 国の指定とその影響 (PCT 規則 4.9)
- 22.05 国際事務局による処理
  - 22.05.01 国際事務局に提出するクレームの範囲の補正書 (第 19 条)
  - 22.05.02 国際公開公報
- 22.06 ISA (国際調査機関) による処理
  - 22.06.01 除外される対象及び発明の単一性
  - 22.06.02 ISR (国際調査報告)
- 22.07 IPEA (国際予備審査機関) による処理
  - 22.07.01 国際審査における手数料
  - 22.07.02 国際予備審査機関に提出するクレームの範囲の補正書 (第 34 条)
  - 22.07.03 除外される対象及び発明の単一性
  - 22.07.04 特許性に関する国際予備報告 [第 II 章]
- 22.08 国際出願の処理に関する国内段階
  - 22.08.01 カナダ国内段階への移行
  - 22.08.02 カナダ国内段階への遅れた移行
  - 22.08.03 第 I 章の下における、カナダ国内段階出願への移行の内容
  - 22.08.04 第 II 章の下における、カナダ国内段階出願への移行の内容
  - 22.08.05 カナダ国内段階への移行に際して、及びその前に提供されたその他の補正
  - 22.08.06 カナダ国内段階における完了要件
  - 22.08.07 カナダの法律の適用
- 22.09 国際出願書類へのアクセス
  - 付属書類 22.1 : PCT 出願期限 (優先権無しの出願)
  - 付属書類 22.2 : PCT 出願期限 (優先権有りの出願)

特に国際段階に関しては、22.03 から 22.07 に、国内段階に関しては 22.08 から 22.09 に説明がある。

ただし、説明されている内容は概要のみであり、さらに詳細な内容を含む資料として、特許協力条約(PCT)自体や PCT 出願人の手引き (PCT Applicant's Guide)、PCT 受理官庁ガイドライン (PCT Receiving Office Guidelines)、PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン (PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines)、PCT 実施細則 (Administrative Instructions) が紹介されている。

## 7. オーストラリア

### オーストラリアにおける特許関連法規

オーストラリアにおける特許関連法規は、以下の通り。

- ・ 1990 年特許法（2013 年 6 月 29 日施行）<sup>1</sup>
- ・ 1991 年特許規則（2013 年 4 月 15 日施行）<sup>2</sup>

#### 7. 1 IP Australia で作成されている審査基準関連資料及びその概要

IP Australia における審査基準関連資料としては、「実務及び手続マニュアル」が作成されている。

- ① オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアル  
(Australian Patent Office Manual of Practice and Procedure :  
以下、「MPP」)<sup>3</sup>  
2013 年 12 月 19 日版

概要：

MPP は、IP Australia における特許に関する特定の問題を処理するための確定された方法及び手続、並びに IP Australia の特許品質基準 (Patent Quality Standards) を順守するために公開されている許容品質レベル (Acceptable Quality Levels) を満たす高い品質の成果物となる顧客サービス提供するための方法及び手続を特定及び記載している。MPP には、次のような様々な内容を含む、全 6 巻から構成されている。なお、第 1 巻から第 3 巻までは、IP Australia のウェブサイトで公開されているが、第 4 巻から第 6 巻は非公開の資料となっている。<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00471>

本項におけるオーストラリア特許法の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/australia/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/australia/tokkyo.pdf)

(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>2</sup> <http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00202>

本項におけるオーストラリア特許規則の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/australia/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/australia/tokkyo_kisoku.pdf)

(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>3</sup>

[http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent_Examiners_Manual.htm) (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>4</sup> 知財庁アンケート回答より

- 第 1 卷 国際
- 第 2 卷 国内
- 第 3 卷 異議申立、紛争及び延長
- 第 4 卷 分類、サーチ及び情報技術（非公開）
- 第 5 卷 PAMS<sup>5</sup>審査官用参考資料（非公開）
- 第 6 卷 PAMS マニュアル（非公開）

上記の各巻には、次の内容が含まれている。

(i) (MPP 第 1 巻、第 2 巻、第 3 巻の一部)

IP Australia の決定、法律上の助言、審査、付与前異議申立及び特許手続に関して、特定の問題について特許法及び規則に準拠して判断された決定、並びに関連する判例法に基づく、オーストラリア特許法についての特許庁長官の解釈及び見解をまとめている。

(ii) (MPP 第 2 巻の一部)

国内審査実務に関する基準、規則及び指針である。また、これらは公式な法的地位を有していないが、上記 (i) と一貫性があり、IP Australia で実施されている特許品質システムに付随する一貫性のある要件を反映している。

(iii) (MPP 第 1 巻の一部)

PCT に基づく、条文、規則及び指針の説明である。

オーストラリアが PCT に加盟している限り、審査官が PCT を順守することは義務であるが、司法的効力はない。

(iv) (MPP 第 1 巻の一部)

オーストラリアの手続に関して、上記 (iii) に言及した項目を解釈し、PCT のサーチ及び審査実務に着手するための指針である。これらもまた、公式な法的地位を有していないが、上記 (i) と一貫性があり、IP Australia で実施されている特許品質システムに付随する一貫性のある要件を反映している。

(v) (MPP 第 4 巻、第 5 巻及び第 6 巻)

オーストラリア特許システムを管理するソフトウェアの操作に関する指示／指針である。

(vi) (MPP 第 1 巻、第 2 巻及び第 3 巻の一部)

特許審査及び実務に関する現行の行政実務及び手続である。本実務及び手

---

<sup>5</sup> IP Australia で使用されている特許出願管理システム (Patents Application Management System) の略。

続は、IP Australia 内の現行のオペレーティングシステムを反映したものであり、上記 (i) から (iv) の内容と一貫性がある。

また、MPP には、必要に応じて解釈の基本となるオーストラリアの関連判決が引用又はその判決の内容が記載されている。

## ② 特許庁長官の決定<sup>6</sup>

概要：

付与前異議申立及び聴聞に対する特許庁長官の決定である。本決定は、特定の事案及び状況における特許法の問題の詳細な解釈を提供し、類似の事案及び状況における法律の適用についての指針を提供している。

なお、IP Australia のウェブサイトでは上記決定のデータベースが公開されているが、手続上の問題に関する付与前異議申立及び聴聞に対する特許庁の決定のうち選ばれたものが含まれている。<sup>7</sup>

### 7. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

オーストラリアにおいて作成されている審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力は、次の通り。<sup>8</sup>

#### ① MPP

MPP には、法的拘束力はなく、指針（特定の問題を処理するための）を提供している。<sup>9</sup>

#### ② 特許庁長官の決定

付与前異議申立及び聴聞に対する特許庁長官の決定については、法的拘束力のない指針である。<sup>10</sup>

### 7. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

#### (1) 審査基準関連資料改訂の理由<sup>11</sup>

審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

---

<sup>6</sup> <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/APO/> (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>7</sup> 知財庁アンケート回答より

<sup>8</sup> 本項目は、知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

<sup>9</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>10</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>11</sup> 知財庁アンケートの回答より

- ・ 関係法令の変更
- ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
- ・ 出願人等からの要望
- ・ コンピュータシステムの変更への対応  
(第4巻、第5巻及び第6巻に関してのみ)

## (2) 審査基準関連資料の改訂の流れ<sup>12</sup>

IP Australia における審査基準関連資料の作成及び改訂までの流れは、下記の通り。



なお、MPP の作成及び／又は改訂は、必要に応じて実施される。特定項目については、法律要件又は判例への対応、又はシステム及び／又は手続の変更に対応するため、General Manager 又はその他の Senior Staff によって実施される場合もある。それに加えて、個々の審査官が MPP を改善するために特定の項目について内容を確認する場合もある。<sup>13</sup>

<sup>12</sup> 知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

<sup>13</sup> 知財庁アンケートの回答より



### 7. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

IP Australia が作成・公開している審査基準関連資料などの更新頻度並びに最新の改訂・発行時期は、下記の通り。

① MPP : 3年毎・毎月／最近の改訂時期 : 2013年12月19日

MPP のすべての重要な部分の見直しを、3年毎に定期的に計画し、実行している。ただし、例えば法令の変更又は司法判断の明確化、又は職員若しくは顧客の意見の結果として実行される定期的な改訂及び追加は、毎月行われる。<sup>14</sup>

なお、MPP の改訂部分については、IP Australia のウェブサイトの MPP に関するページで確認することができる。<sup>15</sup>

### 7. 2 審査基準関連資料の内容について

IP AUSTRALIA が作成している MPP において、下記の項目に関する該当箇所は、以下の通り。

なお、オーストラリア特許法では、標準特許のほかに、追加特許<sup>16</sup>及びイノベーション特許 (Innovation Patent) が認められている<sup>17</sup>が、本項では、特段の

---

<sup>14</sup> 知財庁アンケート回答より

<sup>15</sup>

[http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent_Examiners_Manual.htm) (最終アクセス日 : 平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>16</sup> 「追加特許は主特許の改良又は修正に対して付与することができる。追加特許は、主特許の所有者若しくは出願人、又は主特許の所有者若しくは出願人の同意を得た他人が出願できる。主発明の公開からみて自明であることを理由として追加特許に対して拒絶理由を示すことはできない。」 Kluwer Law International 編/AIPPI・JAPAN 訳「外国出願のためのマニュアル」「オーストラリア」「特許の種類」、p.3

<sup>17</sup> 「イノベーション特許」は、「革新特許」と呼ばれることもあるが、本書では「イノベーション特許」を使用している。

「イノベーション特許は旧小特許に代わる短期特許の最大存続期間を有するものである。イノベーション特許は、いわゆる革新性と呼ばれる標準特許と比べて低いレベルの発明性が要求される。標準特許と異なり、植物及び動物並びにその遺伝子に関する生物学的方法についてはイノベーション特許の対象とすることができない。イノベーション特許は実体審査なしで付与されるが、付与後に審査が行われ、特許が「証明」されるまで権利行使できない。

イノベーション特許は追加特許における主特許とすることができず、革新特許を追加特許にすることはできない。」 Kluwer Law International 編/AIPPI・JAPAN 訳「外国出願のためのマニュアル」「オーストラリア」「特許の種類」、p.3-4

イノベーション特許について特許法第 7 条(4)では、「発明が、関連するクレームの優先日前に特許地域に存在した共通の一般的知識に照らし、関連技術に熟練した者にとって、発明の実施に実質的貢献をしない形で(5)[訳注 : 先行技術情報]に定めた種類の情報と異なっているにすぎない場合を除き、その発明は、先行技術基準に対して革新性を有している

記載がない限り、標準特許に関する内容を記載している。

また、現在の MPP では、2013 年 4 月 15 日に施行された新法が適用される対象、すなわち、同日以降に行われた標準出願、同日以降に審査請求されたイノベーション特許、及び同日前に長官により特許審査の決定が行われていなかったイノベーション特許に関する内容が、旧法が適用される出願又は特許に関する内容と異なる場合は、併記されており、セクション番号の最後に「A」が付くものが、新法に適用される内容である。

## 7. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

「発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）」に関する内容は、MPP の「2.9 特許可能な主題」で説明されている。

### 2.9 特許可能な主題

#### 2.9.2 製造の態様

##### 2.9.2.1 はじめに

##### 2.9.2.2 製造の態様の歴史

##### 2.9.2.3 「主張されている発明」

##### 2.9.2.4 純粹芸術

##### 2.9.2.5 発見、思想、科学的理論、構想及び計画

##### 2.9.2.6 自然法則

##### 2.9.2.7 コンピュータ・ソフトウェア関連発明及び数学的アルゴリズム

##### 2.9.2.8 印刷物

特許される発明及び特許されない発明の例

##### 2.9.2.9 一般的な手段及び方法

##### 2.9.2.10 ビジネス方法

##### 2.9.2.11 調査、観察及び計量の方法

##### 2.9.2.12 単なる実施命令

##### 2.9.2.13 人間の治療

##### 2.9.2.14 微生物及びその他の生物形態

##### 2.9.2.15 農業及び園芸

---

ものとみなす。」と規定している一方、同(2)では、進歩性について「発明が、関連するクレームの優先日前に特許地域に存在した共通の一般的知識に照らし、関連技術に熟練した者にとって自明である場合を除き、その発明は、先行技術基準に対して進歩性を有しているものとみなす。」と進歩性より一段低い発明性が規定されている。

さらに「イノベーション特許」に関する文献として、Richard Smoorenburg、Dr. Carolyn L. Rolls / 青木武司（監訳）「オーストラリアイノベーション特許システムの活用法」（パテント、Vol.63 No.6、2010 年）がある。

- 2.9.2.16 組合せ、配列、キット、包装、単なる混合物及びボードゲーム
  - 2.9.2.16.1 配列
  - 2.9.2.16.2 キット及び包装
  - 2.9.2.16.3 ボードゲーム等
  - 2.9.2.16.4 混合物
  - 2.9.2.16.5 クレーム解釈に関する助言
- 2.9.2.17 新規利用
  - 2.9.2.17.1 公知物質の新規利用
  - 2.9.2.17.2 既存の考案の新規利用
  - 2.9.2.17.3 類似利用
- 2.9.2.18 製造の態様に関する最近の特許庁の裁定
- 2.9.3 一般的な不都合
- 2.9.4 有用性（実用性）
  - 2.9.4A 有用性（実用性）
    - 2.9.4.1A 有用性の欠如に関するクレームの評価
      - 2.9.4.1.1A 発明が約束された利益を達成しているか
      - 2.9.4.1.2A 特別、実質的及び疎明な使用
    - 2.9.4.2A 治療又は薬学的使用
    - 2.9.4.3A 特定のクレーム形式の検討事項
    - 2.9.4.4 A 自然法則の違反
- 2.9.5 人体及び人体を創成する生物学的方法
  - 2.9.5.1 幹細胞
- 2.9.6 法に反する場合
- 2.9.7 単なる混合物としての食品又は医薬品

「2.9.2.1 はじめに」において、発明について特許法の附則 1<sup>18</sup>及び特許法第 18 条(1)<sup>19</sup>(a)を引用して「新規な製造の態様」と説明されている。

<sup>18</sup> オーストラリア特許法附則 1 用語集

「発明」は、特許証、及び独占法第 6 条の範囲内における特権の付与の対象に係わる何らかの新規製造の態様を意味し、発明であると主張されているものを含む。

<sup>19</sup> オーストラリア特許法第 18 条 標準特許としての特許を受けることができる発明

(1) (2)に従うことを条件として、何れかのクレームにおいてクレームされている発明が次の条件を満たしている場合は、その発明は標準特許としての特許を受けることができる発明である。

- (a) 独占法第 6 条の意味での製造の態様であり、かつ
- (b) そのクレームの優先日前に存在していた先行技術基準に対して、
  - (i) 新規性、及び
  - (ii) 進歩性を有し、かつ
- (c) 有用であり、さらに
- (d) 特許地域において、そのクレームの優先日前に、その発明に係わる特許権者若し

また、特許の除外対象となる発明の主題については、下記のものが挙げられている。

- ・ 純粋芸術 (2.9.2.4)
- ・ 単なる発見 (2.9.2.5)
- ・ 単なる思想 (2.9.2.5)
- ・ 単なる構想及び計画 (2.9.2.5)
- ・ 科学的理論自体 (2.9.2.5)
- ・ プログラム自体 (2.9.2.7)
- ・ 数学的アルゴリズム自体 (2.9.2.7)
- ・ 単なる情報の提示 (2.9.2.8)

なお、ビジネス方法については、2.9.2.10 において「ビジネス方法は、それ自体特許適格性から除外されない」と説明されており、オーストラリアにおいては、ビジネス方法というだけで特許除外の対象とはならない。また、2.9.2.10 では「もっとも『製造の態様』の要件は現存している科学及び技術の概念によって不当に抑制されてはならないことは明らかであるが、これは特許可能な主題の境界線が無制限であってすべてのビジネス方法が特許可能という意味ではない。」とも説明されており、すべてのビジネス方法が特許対象となるわけではない。

## 7. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、MPP の「2.9 特許可能な主題」で説明されている。

### 2.9 特許可能な主題

#### 2.9.4 有用性 (実用性)

##### 2.9.4A 有用性 (実用性)

###### 2.9.4.1A 有用性の欠如に関するクレームの評価

###### 2.9.4.1.1A 発明が約束された利益を達成しているか。

###### 2.9.4.1.2A 特別、実質的及び疎明な使用

###### 2.9.4.2A 治療又は薬学的使用

###### 2.9.4.3A 特定のクレーム形式の検討事項

###### 2.9.4.4 A 自然法則の違反

---

くは名義人、又は特許権者若しくは名義人の被承継人により、又はその代理として若しくはその許可を得て、内密に使用されていなかったこと

有用性について 2.9.4A では、「発明が有用であることは市販品と同等でなければならないことを意味するわけではなく、むしろ特許権者が明細書で約束された使用を必ず達成しなければならないことを意味する。」と説明されている。

また、有用性の審査の原則については、2.9.4.1A の「審査の原則」において下記のように説明されている。

「出願が有用性の要件を充足しているのか否かの判断は各クレームについて考慮される。クレーム発明が有用であるのか否かを検討するとき、審査官は次をすべて行わなければならない：

- i. 各クレームを解釈する。及び
- ii. 蓋然性のバランスに立脚して次について判断する：
  - a. クレーム発明が約束された利益を達成しているか。
  - b. 完全明細書がクレーム発明について明確で、実質的かつ信憑性のある使用を開示しているか。

クレーム範囲に該当するものすべてが有用性を持たなければならない。すなわちクレーム範囲に該当するものすべてが、それについて明細書で約束している利益を達成しなければならず、明細書はそこでクレームしている主題全体について明確で、実質的かつ信憑性のある使用を開示しなければならない。」

### 7. 2. 3 新規性

新規性に関する下記の項目については、MPP の「2.4 新規性」において説明されている。

#### (1) クレームに係る発明の認定

##### a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、「2.4 新規性」の 2.4.1 から 2.4.3 において説明されている。

#### 2.4 新規性

##### 2.4.1 はじめに

##### 2.4.2 新規性に関するテスト

##### 2.4.3 新規性に関するテストの適用

###### 2.4.3.1 はじめに

### 2.4.3.2 引用文献に対するクレームのテスト

### 2.4.3.3 サーチ戦略

クレーム解釈の基本的な考え方については、2.4.3.2において下記のように説明されている。

「クレームが引用文献から見て新規であるのか否かを判断するとき、審査官は次をすべて行わなければならない：

- ・引用文献が、新規性の拒絶理由について検討可能な関連する先行技術であることを確認する。
- ・引用文献を解釈して、公表日の時点で何を読者に開示していたのか判断する。
- ・引用文献がクレームの特徴すべてを開示しているのか否かを判断する（開示していれば、クレームは新規でない）
- ・クレーム発明の特徴と引用文献の開示との間に差異がある場合には、明細書及びクレームを解釈して、これらの差異が発明の本質的な（又は本質的でない）特徴であるのか否かを特定する。及び
- ・引用文献が、クレーム発明の本質的な特徴すべてを開示しているのか否かを判断する（開示していれば、クレームは新規でない）。

引用文献において本質的な特徴すべてが開示されていなければクレームは新規である。この場合に審査官は、クレーム発明が進歩性を有しているのか否かについて検討するステップに進むべきである。」

## b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>20</sup>

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」は、「2.4 新規性」の 2.4.12 において説明されている。

## 2.4 新規性

### 2.4.12 いくつかの特定の事例

#### 2.4.12.1.1 構造—黙示的な純度

#### 2.4.12.1.2 化合物の発明の本質的な特徴

#### 2.4.12.1.3 有効な開示

#### 2.4.12.1.4 引例としての包括的な開示

<sup>20</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造の態様で特定された製品等

包括的な開示によって明瞭かつ明白に開示される化合物とは？  
構造が開示された化合物の製造が開示によって可能となるか  
否か？

- 2.4.12.1.5 光学異性体
- 2.4.12.1.6 構造異性体及び幾何異性体
- 2.4.12.1.7 互変異性体
- 2.4.12.1.8 誘導體
- 2.4.12.1.9 化合物クレームの合目的な構造
- 2.4.12.1.10 リーチ・スルー・クレーム

化合物に関するクレームについての説明が中心に記載されている。

## (2) 先行技術の認定

### a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、「第 2 章 新規性」の paragraph 2.4.4 において説明されている。

- 2.4 新規性
  - 2.4.4 関連する先行技術
    - 2.4.4.1 先行技術情報
      - 2.4.4.1A 先行技術情報
      - 2.4.4.2 「文献」の意味
      - 2.4.4.3 公衆による閲覧可能

2.4.4.1A では、先行技術情報について下記のように説明している。

「標準特許出願又はイノベーション特許出願のクレームの新規性を検討する場合における、関連する先行技術の情報は附則 1 で定義する。審査に関して、先行技術は次に限定される：

- ・「特許地域」（すなわちオーストラリア、オーストラリア大陸棚等—附則 1 参照）の内外を問わず、優先日前に公衆が利用可能であった文書の情報。
- ・特許地域の内外を問わず、ある行為を通じて優先日前に公衆の利用可能となっていた情報。及び

- ・ 検討対象であるクレームの優先日以降に公開された一部のオーストラリア特許明細書に含まれていた情報。

『古すぎる』という理由で文献が検討対象から除外される時期的制限は存在しない。」

なお、旧法に関する 2.4.4.1 の説明では、対象となる先行技術として、「特許地域の内外を問わず、ある行為を通じて優先日前に公衆の利用可能となっていた情報」が入っていない。

## b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」についての説明は、「2.4 新規性」の 2.4.6 において説明されている。

### 2.4 新規性

#### 2.4.6 必要な開示の水準

##### 2.4.6.1 実務上の有用性

##### 2.4.6.2 文字によらない開示

##### 2.4.6.3 明瞭かつ明白な説明

##### 2.4.6.4 単なる書類上の予測性

##### 2.4.6.5 有効な開示

##### 2.4.6.6 一般的な開示、選択

###### 2.4.6.6.1 選択基準

###### 2.4.6.6.2 選択を含む明細書では長所を記載しなければならない

###### 2.4.6.6.3 単なる選択は選択と見なされない

###### 2.4.6.6.4 選択物の新規性の如何を判断する引用文献における開示の水準

###### 2.4.6.6.5 機械的又は電氣的な選択

パラグラフ 2.4.6 において、『実務上の有用性』に関して、引用文献における情報は、概して審査対象である完全明細書に示されている情報と同等であることが要求される。先行技術の中には当業者がクレーム発明を特定し、それを実施するための十分な説明が含まれていなければならない。『発明についてのすべて、すなわち発明の本質が先行する公表文献から読み取られることが要求される。主張されている発明が実際に実施され、現実に実用的なものとなるために特定の詳細が必要である場合には、先行する公表文献から実質的に見出されなければならない…ある発明の特許を阻却するための先行知識は、明細書によっ



て示されなければならないものと同等の知識であることが要求され、したがってその知識によっても同様に公衆は開示そのものを理解し、発明の実際的な使用の実現が可能であることが要求される。』(*Hill v Evans* (1862) 6 LT 90 参照)」と説明されている。

### c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」については、「2.4 新規性」の 2.4.5 において説明されている。

## 2.4 新規性

### 2.4.5 引用文献の解釈

#### 2.4.5.1 はじめに

##### 2.4.5.2.1 その他の文献に関する解釈

##### 2.4.5.2.2 引用文献の解釈日

##### 2.4.5.2.3 共通する一般的知識の利用

##### 2.4.5.2.4 引用文献における誤記

##### 2.4.5.2.5 開示としてのクレーム

##### 2.4.5.2.6 開示としての写真

2.4.5.1 において、引用発明の認定について「引用文献は、それがクレームの本質的特徴それぞれを明確に開示している場合、新規性の目的のみに関して利用することができる。ある引用文献がクレームの本質的特徴それぞれを開示しているのか否かを判断するときには、その引用文献について『公表日において、その時点で存在していた関連する周辺状況を考慮して、そして事後の事象を考慮せずに解釈しなければならない。特許権者のクレームも同様に、その公開日において、その時点で存在していた関連する周辺状況を考慮して解釈しなければならない。このように解釈された先行する公表文献が、同様に解釈された特許権者のクレームにおいて自身が発明したものと主張する装置と同じ装置を開示している場合、特許権者のクレームはそれ自体によって予測される。』(*General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd* (1972) RPC 457、485 ページ参照)」と説明されている。

### (3) 新規性の判断

#### a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」については、「2.4 新規性」の 2.4.1 から 2.4.3 及び 2.4.7 から 2.4.11 において説明されている。

## 2.4 新規性

### 2.4.1 はじめに

### 2.4.2 新規性に関するテスト

### 2.4.3 新規性に関するテストの適用

#### 2.4.3.1 はじめに

#### 2.4.3.2 引用に対するクレームのテスト

#### 2.4.3.3 サーチ戦略

### 2.4.7 引用文献において開示される全ての特徴

### 2.4.8 クレームに関する特徴が全ては引用文献において開示されない場合

#### 2.4.8.1 はじめに

#### 2.4.8.2 クレームの「Prima facie」な必須要素となる特徴

#### 2.4.8.3 クレームにおいて単に存在するだけでは必須要素を満たさない

#### 2.4.8.4 発明の実施方法に対する物理的な影響

#### 2.4.8.5 配置・配列、キット

#### 2.4.8.6 発明の目的、先行技術に関する記載

#### 2.4.8.7 語句

#### 2.4.8.8 記載の不一致

#### 2.4.8.9 独立クレーム及び従属クレームの検討

### 2.4.9 機械に関する均等論

### 2.4.10 引例に開示される全ての本質的特徴

### 2.4.11 「内容全体」

#### 2.4.11.1 はじめに

#### 2.4.11.2 「内容全体」に関する拒絶理由の根拠 審査の実務 関連する判例法

#### 2.4.11.2A 「内容全体」に関する拒絶理由の根拠 審査の実務 関連する判例法

#### 2.4.11.3 優先日に関する検討

#### 2.4.11.4 公開に関する検討

#### 2.4.11.4A 公開に関する検討

#### 2.4.11.5 引用文献は単一の文献でなければならない

#### 2.4.11.6 PCTに基づく国際出願の引用

#### 2.4.11.7 公衆の閲覧に置かれていない文献の引用

#### 2.4.11.8 秘密事案の引用

- 2.4.11.9 引用文献として仮明細書は認められない
- 2.4.11.10 開示の水準

2.4.1 において、「*Werner v Bailey Aluminium* 13 IPR 513 及び *Nicaro Holdings v Martin Engineering* 16 IPR 545 における連邦裁判所大法廷判決から、オーストラリアにおける新規性に関する法理の進展を確認することができる。これらの判決は、*Griffin v Isaacs* (1938) 12 ALJ 169; 12 AOJP 739 におけるオーストラリア高等裁判所の判決が、1954 年に 1952 年法が施行されたことによって関連性が正規に失われたことを明確に示している。この結果、審査官は新規性を評価するときに『リバーズ・インフリンジメント・テスト』を適用すべきである。上述した *Griffin v Isaacs* において説明された新規性テストを使用してはならない。」と説明されており、審査官が新規性の評価を行う際には、「リバーズ・インフリンジメント・テスト」を適用することになっている。

「リバーズ・インフリンジメント・テスト」については、2.4.3.1 において下記のように説明されている。

「リバーズ・インフリンジメント・テストは次の方法で行う：

- ・ある引用文献がクレームの特徴すべてを開示している場合、そのクレームは新規性が欠如している。
- ・引用文献がクレームの特徴すべてを開示していない場合であっても、その引用文献がクレームの本質的特徴すべてを開示していることを条件として、そのクレームは新規性が欠如している。
- ・ある本質的特徴が引用文献によって開示されていなければ、そのクレームは新規である。」

さらに、上記テストの適用方法については、7. 2. 3 (1) (a) で述べたように 2.4.3.2 においても説明されている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」については、「2.4 新規性」の 2.4.12 において説明されている。

### 2.4 新規性

#### 2.4.12 いくつかの特定の事例

##### 2.4.12.1.1 構造—黙示的な純度

##### 2.4.12.1.2 化合物の発明の本質的な特徴

##### 2.4.12.1.3 有効な開示

- 2.4.12.1.4 引用文献としての包括的な開示  
包括的な開示によって明瞭かつ明白に開示される化合物とは構造が開示された化合物の製造が開示によって可能となるか否か
- 2.4.12.1.5 光学異性体
- 2.4.12.1.6 構造異性体及び幾何異性体
- 2.4.12.1.7 互変異性体
- 2.4.12.1.8 誘導體
- 2.4.12.1.9 化合物クレームの合目的的な構造
- 2.4.12.1.10 リーチ・スルー・クレーム

#### (4) グレースピリオド

「グレースピリオド」については、「2.4 新規性」の 2.4.4.6 及び 2.4.4.6A において説明されている。

- 2.4 新規性
  - 2.4.4 関連する先行技術
    - 2.4.4.6 除外
      - 2.4.4.6A 除外
        - 2.4.4.6.1 博覧会  
公式の又は公式に認められた国際博覧会  
判例法  
特許庁長官に認められた国際博覧会  
特許法第 24 条の適用  
2013 年 4 月 15 日より前の博覧会  
2013 年 4 月 15 日以降の博覧会  
発明の公開
        - 2.4.4.6.2 諸学会  
概観  
学会の定義  
特許法第 24 条の適用  
2013 年 4 月 15 日より前の閲読又は発行  
2013 年 4 月 15 日以降の閲読又は発行
        - 2.4.4.6.3 グレースピリオド  
概観  
審査の実務
        - 2.4.4.6.3A グレースピリオド

概観

審査の実務

2.4.4.6.4 許可のない公開

2.4.4.6.5 合法的な心理

判例法

特許法第 24 条の適用

2013 年 4 月 15 日より前の実施

2013 年 4 月 15 日以降の実施

特に 2.4.4.6.3（2013 年 4 月 15 日より前に公衆の利用可能となっていた情報のみに適用）及び 2.4.4.6.3A（2013 年 4 月 15 日以降に公衆の利用可能となっていた情報のみに適用）の概観において、グレースピリオドとは「完全出願日前 12 か月以内に、任命されていた者若しくは特許権者又はその前任者（特に発明者を含む）によって、又はその同意を得て公衆に利用可能となった情報は、発明が新規であるのか否か、又は発明が進歩性／革新性を有するのか否かの判断に関して無視しなければならない（第 24 条(1)及び規則 2.2C)。この 12 か月の期間は『グレースピリオド』と称する。」と説明されている。

なお、2.4.4.6.3A において対象となる情報は、「公衆に利用可能となっていた情報とは、発明の公表又は使用に限定されない。」とされている。一方、2.4.4.6.3 において対象となる情報は、「この例外規定は 2002 年 4 月 1 日以降に公衆の利用可能とされた情報だけに適用される。したがって同日前に公表された文献は、完全出願日とその公表日から 12 か月以内であっても、発明が新規であるのか否か、又は発明が進歩性／革新性を有するのか否かの判断に利用することができる。」とされており、2002 年 4 月 1 日より前に公衆の閲覧可能となった情報は除外の対象とならない。

## 7. 2. 4 進歩性

進歩性に関する下記の項目については、MPP の「2.5 進歩性」において説明されている。

### （1）進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、「2.5 進歩性」の 2.5.1 において説明されている。

## 2.5 進歩性

### 2.5.1 概観

#### 2.5.1.1 はじめに

#### 2.5.1.2 進歩性の法的根拠

##### 2.5.1.2A 進歩性の法的根拠

#### 2.5.1.3 判例及び自明の意味

##### 2.5.1.4.1 先行技術の根拠

##### 2.5.1.4.1A 先行技術の根拠

##### 2.5.1.4.2 第7条の作用

##### 2.5.1.4.2A 第7条の作用

#### 2.5.1.5 進歩性に関するテスト

#### 2.5.1.6 審査における進歩性の評価

##### 概観

##### 課題解決アプローチ

##### 課題解決アプローチの適用

##### 審査の実務

#### 2.5.1.6A 審査における進歩性の評価

##### 概観

##### 課題解決アプローチ

##### 課題解決アプローチの適用

##### 審査の実務

#### 2.5.1.7 遡及適用の分析

#### 2.5.1.8 サーチ戦略

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、2.5.1.1では「進歩性の欠如による拒絶理由は、クレームの本質的特徴が過去に開示されていないが、クレームの特徴それ自身が当業者に示唆されている（自明である）場合に生じる。審査官は共通の一般知識に照らし、所定の課題を解決するよう試みる関連技術分野の当業者に即して、進歩性の問題を検討しなければならない。したがって、この部分で『問題に即して (in the context of the problem)』という言葉を用いる場合には、常に当業者に関連させるべきである。」としており、関連技術分野の当業者にとって自明であるかどうかによって進歩性の有無を判断することが説明されている。

また、進歩性の評価方法については、2.5.1.6A (2.5.1.6) において下記のように説明されている。

「審査官はクレームしている解決手段を必ず知っているのであるから、この知識は進歩性の評価において除外しなければならない。あるクレームが自明

であるのか否かを検討する最初の段階では、次による影響を受けるおそれがある：

- ・事後分析（ex post facto analysis）
- ・発明の利点からの判断
- ・発明の動機づけ
- ・進歩性には発明の『ひらめき』以上のものが要求されないことを認識しない
- ・当業者を対象として共通の一般知識を判断しない、及び
- ・すべての関連する問題点を考慮しない」

また、「事後分析」を避けるために裁判所によって使用されている課題解決アプローチについては、2.5.1.6A（2.5.1.6）で説明されている。

## （2）先行技術とクレームとの相違点の判断基準

「先行技術とクレームとの相違点の判断基準」の下記の各項目については、「2.5 進歩性」において説明されている。

### a) 先行技術の組合せ

「先行技術の組合せ」については、「2.5 進歩性」の 2.5.2 において説明されている。

## 2.5 進歩性

### 2.5.2 関連事実の特定

2.5.2.5 当業者が先行技術情報を確認し、理解し、関連性があると見なし、適用可能な場合に組合せたことが合理的に予測可能だったか否か

#### 2.5.2.5.1 確認

特例

#### 2.5.2.5.2 理解

#### 2.5.2.5.3 関連すると見なす

##### 2.5.2.5.3.1 同一又は類似の問題を論じる文献

##### 2.5.2.5.3.2 異なる問題を論じる文献

##### 2.5.2.5.3.3 文献の年数

##### 2.5.2.5.3.4 当業者が問題解決のため文献を利用したことがあるか否か

##### 2.5.2.5.4 文献が単一の情報源で構成されているか否か

##### 2.5.2.5.5 当業者が先行技術情報を確認し、理解し、関連性

があると見なし、適用可能な場合に組合せたことが合理的に予測可能だったか否か

2.5.2.5.5A 当業者が先行技術情報を確認し、理解し、関連性があると見なし、適用可能な場合に組合せたことが合理的に予測可能だったか否か

2.5.2.5.6 文献の組合せを要する進歩性に関する拒絶理由追加報告

2.5.2.5.5A (2.5.2.5.5) において下記のように説明されている。

「当業者であれば、ある情報において区別される 2 つ以上の断片を組み合わせたであろうと合理的に予測できるのか否かを判断するとき、審査官は、当業者が直面している課題に焦点を置き、その課題に照らして、2 つの開示を組み合わせる合理的な根拠（又は何らかの動機づけ）が当業者に存在していたのか否かに焦点を置くべきである。審査官は次について考慮すべきである：

- ・ 文献の性質及び内容から、当業者がそれを組み合わせる可能性はあったのか、なかったのか—それ自体の参照例若しくは当業者が一般的に利用可能な知識のいずれかの中に、成功すると合理的に予測しながら、その参照例を改変する又は参照例を組み合わせる、何らかの示唆又は動機づけが存在していたのか？その組合せによってもたらされたであろう、何らかの利点が存在していたのか？
- ・ 文献（又は情報）が類似する技術分野、異なる技術分野、又は乖離した技術分野のいずれから来たのか—その課題から、該当する技術分野のサーチが容易になったのか？ 同一の問題が生じるおそれがあるという理由で当業者がその技術分野をサーチしたであろうか？ たとえば *Dow Chemical Company (Mildner's) Patent [1973] RPC 804* によると、特定の共重合体を使用してプラスチック製の被覆を金属シールドに固着した電気ケーブルに存在する発明概念は、接着用の共重合体ではないがケーブルの特徴すべてを開示した 1 つの文献と、共重合体を開示した他の文献との見地から自明であると判断されている。このうち後者の文献はケーブル製造について言及していないが、ここでは共重合体が高い耐湿性を有しており、プラスチックと金属との結合に適していると実際に開示されており、これらは両方ともケーブルに使用される接着剤にとって必須の特性である。したがってケーブルにおいてプラスチックを金属に接着するという課題に関与する当業者であれば、これらの文献を発見して検討することは合理的に予測される。
- ・ その技術が優先日において特定の解決手段又は組合せから離れる（阻害要因となる）ものであったのか否か—開示された特徴は、最初に見た限



りでは本来的に適合しないものと思われたのか？ 当業者にとって組合せは予想されなかったのか？ 1つの情報断片が組合せから外れていく傾向を持っていたのか？ これらの質問のうち1つがイエスであれば、クレームしている組合せが進歩性を有する方向に向かうポイントになるであろう。

当業者が、その文献すべてを知っておりそれを十分に読み込んでいたものとみなした上で、その文献が課題に関連するものと評価したのであるか否かについても検討すべきである。」

## b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識の問題」については、「2.5 進歩性」の2.5.2において説明されている。

### 2.5 進歩性

#### 2.5.2 関連事実の特定

##### 2.5.2.1.1 はじめに

##### 2.5.2.1.1A はじめに

##### 2.5.2.1.2 共通の一般的知識とは

##### 2.5.2.1.3 共通の一般的知識の証拠

##### 2.5.2.1.4 認定された先行技術

##### 2.5.2.1.5 オーストラリアにおける共通の一般的知識

##### 2.5.2.1.5A 共通の一般的知識はオーストラリアに在住することに限定されない

##### 2.5.2.1.6 共通の一般的知識を示す特許明細書

##### 2.5.2.1.7 追加報告における検討

共通の一般的な知識について、2.5.2.1.2 では *Minnesota Mining & Manufacturing Co v Beiersdorf (Australia) Limited* (1980) 144 CLR 判決を引用して「共通の一般知識の概念それ自体は、関連する取引において対象者が知っている又は使用している用途を含む。これは新製品を製造する又は古いものを改良するための検討において全体の者が取引において利用可能な背景知識及び経験を形成しており、一般的な知識主体としての個人が使用するものとして扱わなければならない。」と説明されている。

## c) クレームに記載された発明の効果の取扱い

「クレームに記載された発明の効果の取扱い」については、「2.5 進歩性」の2.5.3において説明されている。

## 2.5 進歩性

### 2.5.3 進歩性に関するテスト

#### 2.5.3.1 はじめに

#### 2.5.3.2 技術的な均等物

#### 2.5.3.3 設計改良

##### 2.5.3.3.1 課題に対する単一の解決手段

##### 2.5.3.3.2 予期しない効果

##### 2.5.3.3.3 課題に対する複数の解決手段

##### 2.5.3.3.4 選択

##### 2.5.3.3.5 「試みるのが自明」

#### 2.5.3.4 特別な誘因；自明な選択

##### 2.5.3.4.1 特別な誘因の例

#### 2.5.3.5 共通の一般的知識の特徴の自明な組合せ

#### 2.5.3.6 課題の「本質」の特定における発明

#### 2.5.3.7 思想における発明

#### 2.5.3.8 目的における発明

#### 2.5.3.9 進歩性の下位テスト

##### 2.5.3.9.1 先行技術又は共通の一般的知識、解決方法から離れた説示

##### 2.5.3.9.2 実務上の困難の克服

##### 2.5.3.9.3 有効な開示

#### 2.5.3.10 進歩性を示すもの

##### 2.5.3.10.1 長年の要求

##### 2.5.3.10.2 その他の不履行

##### 2.5.3.10.3 実施の複雑性

##### 2.5.3.10.4 価値のある開発ラインか否か

##### 2.5.3.10.5 先行技術に優先して行われる発明の複写

##### 2.5.3.10.6 商業的成功

2.5.3.1 において、「クレームに記載された発明の効果の取扱い」について、下記のように説明している。

「進歩性欠如の拒絶理由は、問題の解決にあたる当業者であれば、クレーム発明に到達するために必要なステップを講じたであろうことが証明可能な場合に限り生じる。したがって実務上、審査官はクレーム発明が次のいずれか1つに該当することを示さなければならない：

- ・ 技術的な均等物。
- ・ 設計改良。
- ・ 特別な誘因又は自明な選択。又は
- ・ 共通の一般知識の特徴の自明な組合せ。

審査官はさらに、クレーム発明が次のいずれも含まないことに納得しなければならぬ：

- ・ 解決方法の採用を阻害する説示のある先行技術。
- ・ 解決手段を求めるための実務上の困難の克服。又は
- ・ 課題の「本質」の特定。

これらの事項を判断するとき、審査官は次を行わなければならない：

- ・ 当該技術において課題解決を試みる当業者に即して先行技術情報を検討する。及び
- ・ クレームの優先日における共通の一般知識に依拠する。

さらに、進歩性を示すために裁判所が利用してきた下位テストがいくつか存在している。これらのテストは、後の報告段階で次に示した事項を検討するときに発生することが多い：

- ・ 長年の要求。
- ・ 他人の未着手。
- ・ 先行技術に優先して行われる発明の複写。及び
- ・ 商業的成功。」

また、2.5.3.3.4 では、選択クレームについて下記のような説明がある。

「クレームした解決手段が次のすべてに該当する場合：

- ・ いくつかの可能な解決手段の 1 つである。及び
- ・ クレームした解決手段を選択する特別な誘因又は理由が存在しない。及び
- ・ クレームした解決手段には、驚くべき、予期しなかった利点が存在する。

この場合、その解決手段は自明ではない。」

## 7. 2. 5 拡大先願・先願

拡大先願・先願に関する内容は、MPPの「2.4 新規性」の2.4.4.1A(2.4.4.1)及び2.4.11において説明されている。

### 2.4 新規性

#### 2.4.4 関連する先行技術

##### 2.4.4.1 先行技術情報

##### 2.4.4.1A 先行技術情報

#### 2.4.11 「内容全体」

##### 2.4.11.1 はじめに

##### 2.4.11.2 「内容全体」に関する拒絶理由の根拠

##### 2.4.11.2A 「内容全体」に関する拒絶理由の根拠

審査の実務

関連する判例法

##### 2.4.11.3 優先日に関する検討

##### 2.4.11.4 公開に関する検討

##### 2.4.11.4A 公開に関する検討

##### 2.4.11.5 引用文献は単一の文献でなければならない

##### 2.4.11.6 PCTに基づく国際出願の引用

##### 2.4.11.7 公衆の閲覧に置かれていない文献の引用

##### 2.4.11.8 秘密事案の引用

##### 2.4.11.9 引用文献として仮明細書は認められない

##### 2.4.11.10 開示の水準

2.4.4.1A(2.4.4.1)において、関連する先行技術情報として「検討対象であるクレームの優先日以降に公開された一部のオーストラリア特許明細書に含まれている情報(2.4.11『内容全体』参照)」が挙げられている。

また、2.4.4.1Aにおいて参照箇所と挙げられている「2.4.11 内容全体(Whole of Contents)」では「新規性の拒絶理由に適用される通常の要件は、関連する優先日前に公衆の閲覧に置かれた(Open for Public Inspection ; OPI)引用を対象とする。ただしオーストラリアを指定するPCT出願を含むオーストラリア特許出願を引用する場合には、その引用が関連する優先日前に公衆の閲覧におかれていないものであっても、一部の状況において真正の拒絶理由を提起することができる。この状況は口語的に『内容全体』と称する。」と述べられており、2.4.11.2A(2.4.11.2)では、さらに次のように説明されている。

「『内容全体』の拒絶理由の基礎は、附則1における『先行技術基礎（prior art base）』の定義の中に存在する。したがって新規性の評価に関して、先行技術基礎には次を含む：

『次のすべての場合において、完全出願に関する公開明細書に含まれていた情報：

- a. その情報が明細書のクレームの主題である又は主題を意図していた場合には、そのクレームが、検討対象であるクレームの優先日に先行する優先日を有している、又は有していたものと思われる、及び
- b. 明細書が、検討対象であるクレームの優先日以降に公開された、及び
- c. その情報が、出願日において明細書に含まれていた。』」

## 7. 2. 6 記載要件

記載要件に関する下記の項目については、MPPの「2.11 特許法第40条－明細書」において説明されている。

### (1) クレームの記載要件

#### a) サポート要件

クレームのサポート要件については、「2.11 特許法第40条－明細書」の2.11.7A (2.11.7)において説明されている。

### 2.11 特許法第40条－明細書

#### 2.11.7 クレームが公正な根拠に基づく場合

##### 2.11.7.1 一般原則

概観

サーチの適用

例

##### 2.11.7.2 公正な根拠に基づく下位テスト

##### 2.11.7.3 記載されている発明と出願にかかる発明との間の関係

##### 2.11.7.4 クレームのみの開示

##### 2.11.7.5 クレームにおける選択肢

##### 2.11.7.6 結果によるクレーム

公正な根拠に基づかないクレーム

##### 2.11.7.7 リーチ・スルー・クレーム

リーチ・スルーの化合物自体に対するクレーム

リーチ・スルーの化合物の利用に対するクレーム

- 2.11.7.8 合金に対するクレーム
- 2.11.7A クレームの裏付け
  - 一般原則
  - 2.11.7.1A 審査に関する原則
    - 概観
    - 裏付けの検討
      - 有効な開示
        - クレームの範囲は技術に対する貢献によって正当化される範囲を超えてはならない
        - 特許法 40 条(3)に基づく拒絶理由
      - クレームの裏付けの作成
        - 研究分野における後の開発を考慮した裏付け
    - 2.11.7.1.1A 技術に対する貢献
    - 2.11.7.2A 特許法 40 条(2)(a)「明瞭かつ完全な開示」 v. 特許法 40 条(3)「裏付け」
    - 2.11.7.3A 開示された発明と出願にかかる発明との間の不一致
  - 2.11.7.4 補正案を考慮した裏付け
    - クレームにおける数的範囲の減縮
    - クレームから欠如している特徴
    - クレームのみ開示されている場合
  - 2.11.7.5A クレームにおける選択肢
  - 2.11.7.6A 結果によるクレーム
    - 結果によるクレームに関する有効化
    - 技術に対する貢献を考慮したクレームの範囲
  - 2.11.7.7A リーチ・スルー・クレーム
    - リーチ・スルーの化合物自体に対するクレーム
    - 「特定された」化合物自体に関する有効化
    - 化合物それ自体及び技術に対する貢献
    - リーチ・スルーの化合物の利用に対するクレーム
  - 2.11.7.8A 合金に対するクレーム
  - 2.11.7.9A 広範囲又は推論上のクレーム
    - リーチ・スルー・クレーム
    - マーカッシュ・クレーム
    - 化学構造における置換基
    - 遺伝子マーカー又は生物化学的マーカー
  - 2.11.7.10A 医学的発明及び治療法に要する裏付け
    - 裏付けと有用性との間の一致
    - 裏付け
    - 例

クレームのサポート要件については、2.11.7Aの「一般原則」において「このサポート要件は、各クレームについて明細書に根拠があり、明細書、図面及び技術的寄与の範囲によって正当化されるものを超えてクレーム範囲が拡張されないよう確約することを意図している。各クレームは明細書の中に整合性又は根拠が存在することも要求される。」と説明されている。

なお、2.11.7.1の「概観」では「クレームは明細書に正しく依拠するという要件は、クレームと明細書とを整合させるための要件であり、さらに詳しくいえばクレームと記載された発明とを整合させるための要件である。」と説明されている。

## b) 明確性の要件

クレームの明確性の要件については、「2.11 特許法第 40 条—明細書」の2.11.5において説明されている。

### 2.11 特許法第 40 条—明細書

#### 2.11.5 クレームの明瞭性

##### 2.11.5.1 クレームの長さ

##### 2.11.5.2 一文

##### 2.11.5.3 冗長なクレーム

##### 2.11.5.4 整数の異なる組合せ

##### 2.11.5.5 辞書的な定義

##### 2.11.5.6 相互参照

##### 2.11.5.6A 相互参照

##### 2.11.5.7 クレームにおける商標

##### 2.11.5.7A クレームにおける商標

##### 2.11.5.8 放棄

##### 2.11.5.9 正確性に欠ける用語—「約」等

審査の実務

判例法

##### 2.11.5.10 付属的な問題

2.11.5において「第 40 条(3)の要件を充足するためにクレームは明瞭であることが要求される。これはクレームにおいて正確かつ絶対的な文言を使用するよう義務づけるものではない。」とクレームの明瞭性について述べられており、さらに明瞭性の欠如による拒絶について「明瞭性の欠如による拒絶は、実際的かつ常識的なアプローチを採用した解釈原則に従いクレームを解釈することが合理的に不可能である場合に限り示すべきである。この原則は、クレームに広範又は不正確な文言が含まれている場合であっても適用される。同様にスペル

ミス、稚拙な英文、書式上の欠陥などの事項については、それがクレーム範囲の合理的な判断を妨げるものでない限り、拒絶理由を提起してはならない」と説明されている。

### c) その他の要件

クレームの記載要件に関するその他の要件について、「2.11 特許法第 40 条－明細書」の 2.11.4A (2.11.4) 及び 2.11.6 において説明されている。

#### 2.11 特許法第 40 条－明細書

##### 2.11.4 クレームによる発明の定義

##### 2.11.4A クレームによる発明の定義

##### 2.11.6 クレームの簡潔性

##### 判例法

2.11.4A (2.11.4) では、クレームによる発明の定義について「完全明細書は『発明を定義する』1 つ又は複数のクレームによって終わらなければならない（標準特許に関するものについては第 40 条(2)(b)、イノベーション特許に関するものについては第 40 条(2)(c)）。これはクレームが、出願対象である排他的権利を定義することを要求している。」と説明している。

2.11.6 では、クレームの簡潔性について下記のように説明している。

「クレームの簡潔性の欠如は次のいずれかの場合に生じる：

- ・ 単独のクレームが不必要に冗長とみなされる。又は
- ・ 複数のクレームに繰り返しが多いために、複数のクレーム記載が全体として不必要に冗長とみなされる。

クレームの数は簡潔性の問題とは無関係である。」

## (2) 明細書の記載要件

### a) 実施可能要件

実施可能要件については、「2.11 特許法第 40 条－明細書」の 2.11.3.3A 及び 2.11.3.17A から 2.11.3.19A (2.11.3.3 及び 2.11.3.17 から 2.11.3.19) で説明されている。



## 2.11 特許法第 40 条－明細書

### 2.11.3 完全明細書、ベストメソッド

#### 2.11.3.3 特許法 40 条(2)の順守が事実問題の場合 完全明細書

##### 実施に関するベストメソッド

#### 2.11.3.17 発明の実施に関するベストメソッド

#### 2.11.3.18 1 以上の方法が開示されていなければならない

#### 2.11.3.19 実施態様は一つのみ要求される

### 2.11.3A 十分に明瞭かつ十分に完全な開示

#### 2.11.3.3A 特許法 40 条(2)の順守が事実問題の場合 十分に明瞭かつ十分に完全な開示

##### 実施に関するベストメソッド

#### 2.11.3.17A 発明の実施に関するベストメソッド

#### 2.11.3.18A 1 以上の方法が開示されていなければならない

#### 2.11.3.19A 実施態様は一つのみ要求される

実施可能要件については、2.11.3.3A の「実施に関するベストメソッド」において「ベストメソッドの要件は完全明細書の提出時における出願人の知識に基づき評価される (*Rescare Ltd. v Anaesthetic Supplies Pty. Ltd.* 25 IPR 119)。明細書には実施のベストメソッドを含まなければならないが、その一方で明細書に『発明の実施に関して出願人が知るベストメソッドは…である』などの言葉を記載する必要はない。発明を十分に明瞭かつ十分に完全な方法で開示するときに用いるものと異なる態様で、『実施に関するベストメソッド』を提示する要件も存在しない。なお『実施に関するベストメソッド』が発明の特定の例示であることは要求されず、当業者がクレーム発明を実施するための十分な指示だけでよい。」と説明されている。

## b) その他の要件

実施可能要件以外の明細書のその他の要件については、「2.11 特許法第 40 条－明細書」の 2.11.3.1A、2.11.3.3A 及び 2.11.3.4 から 2.11.3.7 で説明されている。

## 2.11 特許法第 40 条－明細書

### 2.11.3 完全明細書、ベストメソッド

#### 2.11.3.4 有効な開示

- 2.11.3.5 発明の実施に要する努力
  - テストの適用
- 2.11.3.6 各クレームにおいて請求されている各特徴
- 2.11.3.7 引用文献の包含
  - 明細書に対する間接的な補正
  
- 2.11.3A 十分に明瞭かつ十分に完全な開示
  - 2.11.3.1A 十分に明瞭かつ十分に完全な開示の決定日
    - 生物的な発明、ブダペスト条約
  - 2.11.3.3A 特許法 40 条(2)の順守が事実問題の場合
    - 十分に明瞭かつ十分に完全な開示
    - 実施に関するベストメソッド

発明の完全明細書に要求される十分に明瞭かつ十分に完全な方法での開示は、2.11.3.1A において「完全明細書では関連技術における当業者が発明を実施できる程度まで十分に明瞭かつ十分に完全な方法で発明を開示しなければならない」という第 40 条(2)(a)の要件は、完全明細書の提出時に充足しなければならない。これは、出願日後に新規事項を追加することによって不十分な開示を是正することはできないと規定する、第 102 条(1)の実効的な効力である。」と説明されているように、その判断基準は完全明細書の提出時点となっている。

## 7. 2. 7 情報開示義務

オーストラリア特許制度においては、情報開示義務制度は存在しない。

## 7. 2. 8 補正

補正に関する内容は、MPP の「2.23 補正」において説明されている。

- 2.23 補正
  - 2.23.1 はじめに
  - 2.23.2 一般規定—特許法第 104 条の補正
    - 2.23.2.1 補正請求が可能な者
    - 2.23.2.2 補正請求の可能な時期
      - 予測性における補正
      - 通過中の補正
    - 2.23.2.3 補正可能な書類とは

- 2.23.2.4 補正請求の取下げ
- 2.23.2.5 複数の補正に関する請求
- 2.23.2.6 国内段階出願
- 2.23.2.7 任意の補正請求の報告における優先権
- 2.23.2.8 審査前の未完成の補正案
  - 審査開始前に提出された回答
  - 審査開始後に提出された回答
  - 審査請求後に提出された補正請求
  - 微生物の寄託に関連する補正
- 2.23.3 方式
  - 2.23.3.1 補正請求の様式
  - 2.23.3.2 補正される文献
  - 2.23.3.3 補正が公衆の閲覧に置かれている場合
  - 2.23.3.4 上訴に基づく決定又は指令から生じる補正
  - 2.23.3.5 係属中の関連手続
    - 判例法
  - 2.23.3.6 専用実施権者又は抵当債権者の必要とされる同意
    - 一般
    - 専用実施権者又は抵当債権者に関する点検
    - 紙形式の包袋
    - PAMSE 事案**
    - 審査の実務
  - 2.23.3.7 補正案の理由の提出に関連する要件
  - 2.23.3.8 様式の補正が取り行われなければならない
    - 補正項目番号
    - 補正の様式
    - 頁又は文献の代替
    - 頁番号付け
    - 頁の欠落
    - 補正された頁の追記を付した複写に関する要件
    - 補正に関する口頭意見の提出
  - 2.23.3.9 特許法第 104 条に基づく完全明細書の補正による
    - 規則 3.2A(3)の指令の順守
  - 2.23.3.10 補正の明細書への統合
    - 紙形式の包袋
    - PAMSE 事案**
  - 2.23.3.11 電子様式におけるアミノ酸／ヌクレオチド配列に対する補正
- 2.23.4 手数料

- 2.23.4.1 補正請求に要する手数料
  - 審査請求前又は受理後に提出された補正
  - 補正請求の検討の据え置き—規則 10.6A
  - 審査請求後に提出された補正
  - 応答手数料
- 2.23.4.2 特許／出願が有効でない場合の補正請求
- 2.23.5 補正許可の付与／補正の許可
  - 2.23.5.1 補正許可の付与
  - 2.23.5.2 補正許可の付与に関する通知の発行
  - 2.23.5.3 許可の付与後の補正の許可
    - 受理に関する公的な法律がない場合
    - 登録簿に影響する補正
  - 2.23.5.4 特許出願及び完全明細書の受理時の補正の許可
  - 2.23.5.5 公衆の閲覧に置かれる直前の補正の許可
  - 2.23.5.6 FAXによる補正の検討
  - 2.23.5.7 補正許可の取消
- 2.23.6 完全明細書に対する補正
- 2.23.7 完全明細書に対する補正の許可可能性
- 2.23.7A 完全明細書に対する補正の許可可能性
- 2.23.8 特許法第102条(1)に基づく許可可能性
  - 2.23.8.1 一般的な注解
  - 2.23.8.1A 一般的な注解
  - 2.23.8.2 「実質的に開示された」の意味
    - 概観
    - 化合物のジェネリッククラス (Generic Class)
    - 特定の整数又は特定の例
    - 中間の一般化
    - 数的範囲
  - 2.23.8.2A 「範囲を超えたクレーム又は開示」の意味
    - 概観
    - 特定の整数又は特定の例
    - 数的範囲
    - 陳述書の分類 (共通の一般的知識等)
  - 2.23.8.3 例の追加
  - 2.23.8.3A 例の追加
  - 2.23.8.4 補正による不明瞭性の削除又は生成
  - 2.23.8.4A 補正による不明瞭性の削除又は生成
  - 2.23.8.5 「提出されたとおりの明細書」の意味
  - 2.23.8.5A 「提出されたとおりの明細書」の意味

- 2.23.8.6 「補正の結果として」の意味
- 2.23.8.6A 「補正の結果として」の意味
- 2.23.9 特許法第 102 条(2)等に基づく許可可能性
  - 2.23.9.1 一般的な注解
  - 2.23.9.1A 一般的な注解
  - 2.23.9.2 「クレームの範囲内に収まる」の意味
  - 2.23.9.3 特許法第 102 条(2)(a)に基づく許可可能性
    - 許可可能性に関する調査
    - 調査の適用
  - 2.23.9.4 クレーム範囲の拡張
    - 物自体に対するクレーム
    - 語句の削除
  - 2.23.9.5 許可可能性及びオムニバス・クレーム
  - 2.23.9.5A 許可可能性及びオムニバス・クレーム
    - オムニバス・クレームの代替
    - 必要なオムニバス・クレーム
  - 2.23.9.6 特許法第 102 条(2)(b)に基づく許可可能性
- 2.23.10 「誤記」及び「自明な錯誤」
  - 2.23.10.1 一般的な注解
  - 2.23.10.2 誤記
  - 2.23.10.3 明白な誤り
  - 2.23.10.4 誤記又は明白な誤りの証明に要する証拠
- 2.23.11 特許の付与後の補正
  - 2.23.11.1 一般的な注解
  - 2.23.11.2 許可可能性の基準
  - 2.23.11.3 品質保証方法
- 2.23.12 補正による明細書の完成に関するその他の許可可能性の問題
  - 2.23.12.1 微生物に関連する補正
  - 2.23.12.2 完全明細書に対して唯一許可される補正
    - 概観
    - 異議申立期間中の補正
    - 補正による先行技術の克服
- 2.23.13 特許出願又はその他の提出文献に関する補正
  - 2.23.13.1 一般的な注解
    - 概観
    - 特許出願の補正
    - 要約の補正
  - 2.23.13.1A 一般的な注解

## 概観

### 特許出願の補正

#### 要約の補正

- 2.23.13.2 標準特許出願からイノベーション特許出願への補正、及びその逆

#### 許可されない補正

- 2.23.13.3 条約特許出願から非条約特許出願への補正
- 2.23.13.4 非条約特許出願から条約特許出願への補正
- 2.23.13.5 特許出願における条約出願に関する詳細の補正
- 2.23.13.6 条約特許出願に対する第 2 以降の基礎出願の追加
- 2.23.13.7 特許出願から追加特許出願への補正
- 2.23.13.8 仮明細書に対する補正
- 2.23.13.8A 仮明細書に対する補正
- 2.23.13.9 審査請求に対する補正
- 2.23.13.10 「その他の提出文献」に対する補正

#### 基礎出願に関連する文献の補正

- 2.23.14 第 59 条の異議申立及び第 101 条 M の異議申立の手續期間中の補正

- 2.23.14.1 一般的な注解

- 2.23.14.2 指令の発行

- 2.23.14.3 (留保)

- 2.23.14.4 補正の検討

- 2.23.14.4.1 課題の優先権

- 2.23.14.4.2 補正案が許可される場合

- 2.23.14.4.3 補正案が許可されない場合

- 2.23.14.4.4 追加補正案

- 2.23.14.4.5 注解の処理

- 2.23.14.5 決定の結果としての補正

- 2.23.14.6 補正の許可に対する異議

- 2.23.14.7 異議申立の決定が上訴中の場合の補正

- 2.23.15 補正に対する異議

- 2.23.15.1 標準特許

- 2.23.15.1A 標準特許

- 2.23.15.2 イノベーション特許

- 2.23.16 拒絶された出願の補正

## 付録

付録 A—異議申立の手續期間中の特許法第 104 条の補正、  
チェックシート

付録 B—明細書の整理：紙形式の包袋に関する一般的な指針

付録 C—明細書の整理：紙形式の包袋に関する指針：自発的な  
補正  
付録 D—自発的な特許法第 104 条の許可様式の完成に関する指針

2.23 において、補正手続全般について詳細に説明されている。

## 7. 2. 9 単一性

単一性に関する内容は、MPP の「2.1 最適な実務」の 2.1.4A (2.1.4) 等において説明されている。

### 2.1 最適な実務

#### 2.1.4 報告の範囲の減縮

単一性の欠如

#### 2.1.4A 報告の範囲の減縮

単一性の欠如

#### 2.1.6 審査及び報告に関する要件

##### 2.1.6.1 概観

2.1.6.2.4 単一性の欠如

#### 2.1.9 IPRPI/IPRPII 及びその他外国調査報告 (FER) の利用に関する指針

2.1.9.5 FER 及び単一性の欠如

### 2.11 特許法第 40 条—明細書

2.11.8 クレームは 1 つの発明のみに関する—単一性の欠如

発明の単一性について、2.11.8 では「複数の発明がクレームされているのか否かに関する第 40 条(4)に基づく検討は、PCT 規則 13 に基づく単一性欠如の問題と同じである。」と説明されており、PCT の基準により単一性が判断されている。

## 7. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

先行技術調査の進め方に関しては MPP の「2.13 審査」の 2.13.9 から 2.13.10、及び「2.1 最適な実務」の 2.1.2 において説明されている。

- 2.13 審査
  - 2.13.9 サーチ
    - 2.13.9.1 サーチの目的
    - 2.13.9.2 独自のサーチ
      - 2.13.9.2.1 一般
      - 2.13.9.2.2 サーチ戦略及び 3 人 1 組のチームの利用の進展
      - 2.13.9.2.3 サーチの検討事項
        - 2.13.9.2.3.1 独立クレームのサーチ
        - 2.13.9.2.3.2 従属クレームのサーチ
      - 2.13.9.2.4 サーチの実施
    - 2.13.9.3 サーチの制限
    - 2.13.9.4 サーチの停止
    - 2.13.9.5 サーチの留保
    - 2.13.9.6 追加サーチ
      - 最初の検討
      - サーチ戦略
      - 外国語で書かれた引例のみの場合
    - 2.13.9.7 外国語に関する支援
    - 2.13.9.8 サーチの詳細の記録
  - 2.13.10 特許法第 45 条(3)のサーチ結果の検討
    - 原則
    - 審査の実務
- 2.1 最適な実務の指針
  - 2.1.1 審査に対する一般的なアプローチ
  - 2.1.2 IPRPI/IPRPII 及びその他の外国調査報告 (FER) の調査及び利用

実体審査手続については MPP の「2.1 最適な実務」の 2.1.1 から 2.1.9、及び「2.13 審査」の 2.13.1 から 2.13.8 において説明されている。

- 2.1 最適な実務
  - 2.1.1 審査に対する一般的なアプローチ
  - 2.1.2 IPRPI/IPRPII 及びその他の外国調査報告 (FER) の調査及び利用
  - 2.1.3 複合的な事案に関する柔軟なアプローチ



大量のクレーム、非常に広範囲又は多様なクレーム、又は複数の従属クレームを付した事案

複数の引用文献

複数の **FER**

#### 2.1.4 報告の範囲の減縮

発明概念は明細書によって決定されない

範囲が不明確なクレーム

単一性の欠如

製造の態様の問題

新規事項の統合

5を超えるクレームを付した発明特許

#### 2.1.4A 報告の範囲の減縮

発明概念は明細書によって決定されない

範囲が不明確なクレーム

単一性の欠如

製造の態様の問題

新規事項の統合

5を超えるクレームを付した発明特許

#### 2.1.5 一貫性のない、又は複数回にわたり行われる審査

#### 2.1.6 審査及び報告に関する要件

##### 2.1.6.1 概観

###### 2.1.6.2.1 明瞭性

###### 2.1.6.2.2 完全明細書

###### 2.1.6.2.2A 十分に明瞭かつ十分に完全な開示

###### 2.1.6.2.3 公平性の根拠

###### 2.1.6.2.3A 裏付け

###### 2.1.6.2.4 単一性の欠如

###### 2.1.6.2.5 製造の態様を含む特許可能な主題

###### 2.1.6.2.6 新規性及び進歩性

新規性及び進歩性に関する異議申立の組合せ

#### 2.1.7 引用文献

##### 2.1.7.1 引用文献に関する議論

##### 2.1.7.2 引用文献の特定

追加報告

##### 2.1.7.3 共通の一般的知識及び組合せに関する主張

##### 2.1.7.4 複数の引用文献の引用

##### 2.1.7.5 非特許文献

発行日

著作権の制限

- 2.1.7.6 特許文献の複写の提出
- 2.1.7.7 入手不能又は翻訳不能な引例
- 2.1.8 その他
  - 第3以降の相手方報告、2つの相手方報告提出後の異議申立の取下げ
- 2.1.9 IPRPI/IPRPII及びその他外国調査報告(FER)の利用に関する指針
  - 2.1.9.1 はじめに
  - 2.1.9.2 FER 検索
    - 原則
    - FER 検索の手続
    - PCT 第三者の所見
  - 2.1.9.3 FER 承認
    - 2.1.9.3.1 クレーム比較
    - 2.1.9.3.2 クレームが全ては前もって調査・審査されていない場合
      - 2.1.9.3.2A クレームが全ては前もって調査・審査されていない場合
    - 2.1.9.3.3 新規性及び進歩性の認定に関する承認
    - 2.1.9.3.4 法と実務の相違
      - 2.1.9.3.4A 法と実務の相違
    - 2.1.9.3.5 FER 認証から独立したその他の検討
  - 2.1.9.4 FER と報告書の定式化
    - 2.1.9.4.1 FER に基づく異議申立
    - 2.1.9.4.2 引用文献、複数の引用文献の特定
    - 2.1.9.4.3 追加報告における新規引例
  - 2.1.9.5 FER 及び単一性の欠如
  - 2.1.9.6 FER 及び複合的な事案
- 2.13 審査
  - 2.13.1 最初の検討事項
  - 2.13.2 失効状態にある又は失効した出願
    - 2.13.2.1 失効の様式
      - 継続手数料の不払
      - 21カ月の期間の満了
    - 2.13.2.1A 失効の様式
      - 継続手数料の不払
      - 12カ月の期間の満了
    - 2.13.2.2 最初の報告の発行前の失効

### 2.13.2.3 追加報告における失効

継続手数料の不払

応答手数料の不払

21 カ月の期間の満了

審査における遅延

### 2.13.2.3A 追加報告における失効

継続手数料の不払

12 カ月の期間の満了

## 2.13.3 係属中の特許法第 223 条に関する通知

### 2.13.4 審査請求

#### 2.13.4.1 請求手続

#### 2.13.4.2 審査の順序

#### 2.13.4.3 早期審査

#### 2.13.4.4 特許審査ハイウェイに基づく優先審査

概観

PPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する要件

要件 1 オーストラリア出願は米国出願（国内成果物）又は PCT 出願（PCT 成果物）のいずれかと適切に関連付けられていなければならない

要件 2 対応するオーストラリアのクレーム

要件 3 オーストラリアによる審査が行われない場合

PPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する請求の

裏付けに要求される文献

PPH 出願の処理及び特徴

審査の実務

その他

#### 2.13.4.5 グローバル特許審査ハイウェイに基づく優先審査

概観

GPPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する要件

要件 1 オーストラリア出願は海外出願（国内成果物）又は PCT 出願（PCT 成果物）のいずれかと適切に関連付けられていなければならない

要件 2 対応するオーストラリアのクレーム

要件 3 オーストラリアにおける審査請求

GPPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する請求の

裏付けに要求される文献

PPH 出願の処理及び特徴

審査の実務

その他

- 2.13.5 審査期間中の調査の厳格性
  - 2.13.5.1 はじめに
    - 2.13.5.1A はじめに
  - 2.13.5.2 蓋然性のバランス
    - 蓋然性のバランス一法に関する問題
  - 2.13.5.2A 蓋然性のバランス
    - 先使用の検討
    - 蓋然性のバランス一法に関する問題
  - 2.13.5.3 疑義の利益
- 2.13.6 方式に関する事項
- 2.13.7 補正
  - 2.13.7.1 予測性についての補正
  - 2.13.7.2 後の補正に関する通知
  - 2.13.7.3 報告に対する部分的な回答における補正
  - 2.13.7.4 補正の示唆
  - 2.13.7.5 FAXによる補正
    - 応答手数料
  - 2.13.7.6 補正及び回答の提出の遅延
- 2.13.8 分類の再検討

「拒絶査定後の再審査（前置審査）」に関しては、MPPの「2.23 補正」の2.23.16において説明されている。

- 2.23 補正
  - 2.23.16 拒絶された出願の補正

拒絶査定後の補正については、「長官が出願を拒絶した場合、長官はその出願の補正請求を扱うことができない。長官は拒絶査定が有効となった時点で任務完了となっており、未処理の補正請求があったとしても『存在しない』ものとなる。」と説明されている。

また、特許出願又は付与された特許の再審査については、「2.22 再審査」において説明されている。

## 2.22 再審査（特許法第 9 章及び 101 条 G）

### 2.22.1 はじめに

一般

再審査の開始

第三者による請求

取り下げられた異議

第 27 条の通知

その後の資格審査

認容又は付与後に現れた新たな先行技術

再審査手続の概観

再審査を行う意向の書簡（第 112 条）

報告手続

### 2.22.2 経過規定

### 2.22.3 再審査が適用される場合

2.22.3.1 認容から付与までの間（標準特許出願）

2.22.3.2 付与後（標準及びイノベーション特許）

再審査を行う意向の書簡（第 112 条）

裁判所の命令による再審査

2.22.3.3 異議手続中の長官による標準出願及びイノベーション特許の再審査

### 2.22.4 再審査の検討

#### 2.22.4.1 検討範囲

第 40 条(2)及び第 40 条(3)並びに有用性の検討

2013 年 4 月 15 日より前に行われた審査請求

2013 年 4 月 15 日より前に特許審査を行うと長官が決定した場合のイノベーション特許

2013 年 4 月 15 日以降に行われた審査請求

2013 年 4 月 15 日より前に特許審査を行うと長官が決定しなかった場合のイノベーション特許

2.22.4.2 再審査請求及び必要書類

2.22.4.3 再審査中に検討される資料

2.22.4.4 伝統的知識デジタル図書館（TKDL）に照らした再審査

### 2.22.5 再審査報告

2.22.5.1 最初の報告

2.22.5.2 第 99 条又は第 101 条 H に基づく陳述

2.22.5.3 第 99 条又は第 101 条 H に基づく陳述の写し

2.22.5.4 その後の反対報告

- 2.22.5.5 報告案が認められる場合
- 2.22.5.6 報告案が認められない場合
- 2.22.5.7 報告の管理
- 2.22.6 再審査手続の完了
  - 2.22.6.1 異議手続における再審査の完了
  - 2.22.6.2 それ以外の再審査の結論
    - 再審査報告で提起した、克服されなかった問題
    - 再審査報告で提起した、克服された問題
- 2.22.7 再審査報告の写し
- 2.22.8 再審査後の特許付与拒絶
  - 2.22.8.1 長官による宣言
  - 2.22.8.2 出願人による審判請求
- 2.22.9 再審査後の特許取消
  - 2.22.9.1 長官による宣言
  - 2.22.9.2 手続が係属中の場合
  - 2.22.9.3 特許権者による審判請求
  - 2.22.9.4 第三者による審判請求

再審査において検討される内容については、2.22.4.1 において下記のように説明されている。

「再審査では次を検討する。

- i. 明細書が特許法第 40 条(2)又は第 40 条(3)の要件を充足していないか。
- ii. いずれかのクレームで請求している限りにおいて、発明が次のいずれかに該当するか。
  - ・新規でない、又は
  - ・進歩性又は革新性のいずれか該当するものを含まない、又は
  - ・有用性を持たない、又は
  - ・製造方法に該当しない。
- iii. 特許法第 18 条(2)又は第 18 条(3)のいずれか該当するものに基づき発明が特許されないか。

審査官は先使用が新規性及び進歩性／革新性に関して検討可能であることについても注意すべきである。」

## 7. 2. 1 1 優先審査／早期審査

オーストラリアでは、出願の優先審査を請求することができる。優先審査に関しては、MPP「2.13 審査」の 2.13.4.3 から 2.13.4.5 において説明されてい

## 2.13 審査

### 2.13.4 審査の請求

#### 2.13.4.3 優先審査

#### 2.13.4.4 グローバル特許審査ハイウェイに基づく優先審査 概観

GPPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する要件

要件 1 オーストラリア出願は海外出願（国内成果物）又は  
PCT 出願（PCT 成果物）のいずれかと適切に関連  
付けられていなければならない

要件 2 対応するオーストラリアのクレーム

要件 3 オーストラリアにおける審査請求

GPPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する請求  
の裏付けに要求される文献

PPH 出願の処理及び特徴

審査の実務

その他

## 7. 2. 1 2 優先権

優先権に関する内容は、MPP の「2.12 優先日」において説明されている。

## 2.12 優先日

### 2.12.1 クレームの優先日

原則

優先日の決定

必要な開示の水準

開示の決定に関するテスト

選択

1 を超える優先日を付したクレーム

異なる優先日を付したクレームを含む明細書

判例法

#### 2.12.1A クレームの優先日

原則

21 知財庁アンケートの回答より

優先日の決定

微生物

必要な開示の水準

選択

1 を超える優先日を付したクレーム

異なる優先日を付したクレームを含む明細書

判例法

2.12.2 関連する出願に特有の優先日の問題（優先権書類が仮のものである場合）

判例法

2.12.2A 関連する出願に特有の優先日の問題（優先権書類が仮のものである場合）

2.12.3 条約出願に特有の優先日の問題

概観

規則 3.12(2)(b)(iii)

先行技術の放棄又は認定による開示

12 カ月の条約期間外の基礎出願

2.12.3A 条約出願に特有の優先日の問題

概観

規則 3.13B(3)

12 カ月の条約期間外の基礎出願

2.12.4 補正されたクレームに関連する優先日の問題

2.12.4A 補正されたクレームに関連する優先日の問題

オーストラリア特許法第 43 条(1)において「明細書の各クレームは、優先日を有さなければならない」と規定しており、同条(2)において、クレームの優先日について「(a) 明細書の提出日、又は (b) 特許規則 3.12 が、異なる日を優先日と決定する旨規定しているときは—規則に基づいて決定される日」と規定している。

特許規則 3.13A から 3.13E において、下記の出願に関するクレームを含む場合の優先日について規定されている。

- 「・規則 3.13A—1 件以上の先行するオーストラリア出願又は 1 件以上の基礎出願が存在する可能性がある場合における、PCT 出願明細書のクレーム。
- ・規則 3.13B—1 件以上の関連する基礎出願が存在する可能性がある場合における、条約上の出願明細書のクレーム。
- ・規則 3.13C—1 件以上の仮明細書を伴う完全明細書のクレーム。
- ・規則 3.13D—微生物に関する寄託要件を充足していない場合を含む、第



- 79 条 B（付与前に行われた分割出願）に従い提出した完全明細書のクレーム。及び
- ・規則 3.13E—微生物に関する寄託要件を充足していない場合を含む、第 79 条 C（イノベーション特許を求める分割出願）に従い提出した完全明細書のクレーム。」

条約出願に関する優先日については、2.12.3A（2.12.3）で説明されている。

## 7. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

### （1）分割出願

分割出願に関しては、MPP の「2.10 分割出願」において説明されている。

#### 2.10 分割出願（特許法第 79 条 B 及び 79 条 C）

##### 2.10.1 出願

原則

出願人及び発明者

資格に関する陳述書

特許出願

##### 2.10.1A 出願

原則

出願人及び発明者

資格に関する陳述書

特許出願

##### 2.10.2 優先権資格

分割出願が条約出願でもある場合の優先権資格

優先権書類の写し

##### 2.10.2A 優先権資格

分割出願が条約出願でもある場合の優先権資格

優先権書類の写し

##### 2.10.3 出願の提出に関する期限

親特許の付与前に提出された分割出願

標準特許に関する親出願

イノベーション特許に関する親出願

親特許の付与後に提出された分割出願

親特許が標準特許の場合

親特許がイノベーション特許の場合

審査の実務

#### 2.10.3A 出願の提出に関する期限

親特許の付与前に提出された分割出願

標準特許に関する親出願

イノベーション特許に関する親出願

親特許の付与後に提出された分割出願

親特許が標準特許の場合

親特許がイノベーション特許の場合

審査の実務

#### 2.10.4 特許の地位

原則

特許の失効

親特許が PCT 出願を指す場合

外国語で書かれた PCT 出願

親特許が追加特許に関する出願を指す場合

#### 2.10.5 主題事項

原則

3カ月の公告期間外に出願された分割出願

その他

#### 2.10.5A 主題事項

#### 2.10.6 受理

#### 2.10.7 継続手数料

#### 2.10.8 仮出願からの分割

#### 2.10.9 審査期間中の関連事案の検討

原則

異議申立又は再審査に基づく関連事案、あるいは第 27 条又は第 28 条の通知を含む関連事案

特許法第 32 条又は第 36 条に関する請求

#### 2.10.10 特許出願の補正—分割出願への変更

#### 2.10.10A 特許出願の補正—分割出願への変更

#### 2.10.11 分割出願に関する事案管理

付録 A—分割出願審査に対する手続概略

## (2) その他

その他の特殊出願については、オーストラリア特許法で認められている仮出願について MPP の「2.11 特許法第 40 条—明細書」の 2.11.10A (2.11.10) 及び 2.11.11A (2.11.11) で説明されている。

## 2.11 特許法第 40 条－明細書

### 2.11.10 仮明細書

特許法第 45 条(1)(c)

仮明細書の補正

### 2.11.10A 仮明細書

特許法第 45 条(1)(c)

仮明細書の補正

### 2.11.11 仮出願に関連する完全出願

関連する期限

経過に関する附記

### 2.11.11A 仮出願に関連する完全出願

関連する期限

経過に関する附記

また、追加特許については MPP の「2.19 追加特許」で説明されている。

## 2.19 追加特許（特許法 第 7 部）

### 2.19.1 追加特許に関する出願

2.19.1.1 はじめに

2.19.1.2 いずれもイノベーション特許ではない場合

2.19.1.3 出願条件

2.19.1.4 特許は有効でなければならない

2.19.1.5 手数料

2.19.1.6 親出願からの認可

2.19.1.7 主となる発明の所有権の変更

2.19.1.8 1 つの親特許／出願のみの場合

2.19.1.9 複数の追加出願

2.19.1.10 追加に対する追加

2.19.1.11 追加であり分割でもある場合

### 2.19.2 審査手続

2.19.2.1 審査の実務

概観

特別な検討

追加特許要件を満たすことに対する不履行

追加特許への変更

2.19.2.2 要件の付与

- 2.19.3 「改良」及び「修正」
  - 一般的な検討
  - 「改良」及び「修正」の決定
  - Elliott Brothers** の出願
  - 特許法 40 条(4)「テスト」
  - 「改良」及び「修正」に関する要件を満たすことに対する不履行
- 2.19.4 補正
- 2.19.5 時期の規定
  - 要件の付与
  - 追加に対する追加
- 2.19.6 親特許／出願との差異
  - 特許法第 25 条
- 2.19.7 審査期間中の親特許／出願に関する書類の検討
  - 異議申立又は再審査に基づく親事案、あるいは第 27 条又は第 28 条の通知を含む親事案
  - 付録 A—追加特許の審査に対する手続概略

さらに、イノベーション特許<sup>22</sup>については MPP の「2.31 イノベーション特許」で説明されている。

- 2.31 イノベーション特許
  - 2.31.1 制度の特徴
    - 2.31.1.1 はじめに
    - 2.31.1.2 出願
    - 2.31.1.3 方式点検
    - 2.31.1.4 認容及び付与
    - 2.31.1.5 審査
    - 2.31.1.6 証明
    - 2.31.1.7 異議申立
    - 2.31.1.8 再審査
    - 2.31.1.9 消滅／失効
    - 2.31.1.10 補正
    - 2.31.1.11 第三者による通知
  - 2.31.2 イノベーション特許出願の種類
    - 2.31.2.1 第 79 条 B 及び第 79 条 C の分割出願

<sup>22</sup> イノベーション特許については、脚注 16 参照。

- 2.31.2.2 仮出願との関連性
- 2.31.2.3 追加特許出願
- 2.31.2.4 条約上の出願
- 2.31.2.5 国際（PCT）出願
- 2.31.2.6 並行出願
- 2.31.3 イノベーション特許の方式点検
  - 2.31.3.1 はじめに
  - 2.31.3.2 点検する方式要件
- 2.31.4 審査
  - 2.31.4.1 はじめに
  - 2.31.4.2 審査を行う期間
  - 2.31.4.3 審査の理由
    - 2.31.4.3A 審査の理由
  - 2.31.4.4 理由（1）：第 40 条
  - 2.31.4.5 理由（2）：第 18 条(1A)
    - 2.31.4.5.1 要件
    - 2.31.4.5.2 製造方法
    - 2.31.4.5.3 新規性
    - 2.31.4.5.4 革新性
      - 2.31.4.5.4.1 革新性を示すもの
      - 2.31.4.5.4.2 例
      - 2.31.4.5.4A 革新性
        - 2.31.4.5.4.1 革新性を示すもの
        - 2.31.4.5.4.2 例
  - 2.31.4.6 理由（3）：第 18 条(2)及び(3)
  - 2.31.4.7 補正
- 付録 A—イノベーション特許出願の手続概観
- 付録 B—イノベーション特許審査の手続概観
- 付録 C—イノベーション特許制度の主要な特徴

## 7. 2. 1 4 存続期間延長

オーストラリアにおける存続期間の延長については、特許法第 70 条において医薬物質に関する標準特許の存続期間の延長について規定されている。同期間延長については、MPP の「3.12 医薬物質に係わる標準特許の期間の延長」で説明されている。

### 3.12 医薬物質に関連する標準特許の期間の延長

関連法

法律

規則

概観

期間の延長の取得に関する要件

延長期間中の特許権者の権利

#### 3.12.1 期間の延長を求める出願

##### 3.12.1.1 必要な文献収集

はじめに

出願人及び特許の詳細

当該物質を含む、又は当該物質から成立する医薬物質及び物

pre-TGA 販売承認がない場合

pre-TGA 販売承認がある場合

追加要件

##### 3.12.1.1.1 オーストラリア治療用品登録簿 (ARTG)

##### 3.12.1.2 出願時期

##### 3.12.1.3 期間の延長を求める出願時期の延長

除外

判例法

#### 3.12.2 期間の延長を求める出願処理

##### 3.12.2.1 最初の処理

特許権者の氏名で作成された出願

法令上の住所

有効な特許

手数料の支払い

##### 3.12.2.2 出願の検討

出願における欠陥

特許権者が欠陥の訂正を試みる場合

特許権者が欠陥の訂正を試みない場合

##### 3.12.2.3 期間の延長を求める出願の付与

##### 3.12.2.3.1 更新手数料

##### 3.12.2.4 期間の延長を求める出願の拒絶

#### 3.12.3 特許法第 70 条の検討

概観

医薬物質の意味

##### 3.12.3.1 医薬物質とは何か

##### 3.12.3.1.1 医薬物質それ自体

物質自体に対するクレーム

判例法

3.12.3.1.2 「物質の混合物又は化合物」の意味

3.12.3.2 「実質的に開示された」の意味

3.12.3.3 「実質的にクレームの範囲内に収まる」の意味

3.12.3.4 物に含まれる場合

3.12.3.5 最初の規定承認日

判例法

3.12.4 延長期間の計算

計算例

3.12.5 追加特許

3.12.6 分割出願

3.12.7 期間の延長に対する異議

3.12.8 係属中の関連裁判所手続

3.12.9 登録簿の訂正

3.12.10 局長に対する延長に関する通知

## 7. 2. 15 特定技術分野

特定の技術分野に関するオーストラリアにおける審査基準関連資料は、下記の通り。

### (1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

コンピュータ・ソフトウェア関連発明については、MPP の「2.9 特許可能な主題」の 2.9.2.7 において、特許適格性に関する説明がなされている。

2.9 特許可能な主題

2.9.2 製造の態様

2.9.2.7 コンピュータ・ソフトウェア関連発明及び数学的  
アルゴリズム

### (2) 化学関連発明

化学関連発明に関しては、MPP の下記の項目において説明がなされている。

新規性：

2.4 進歩性

2.4.12 新規性—いくつかの特定の事例

2.4.12.1 化合物

進歩性：

2.5 進歩性

2.5.4 進歩性—いくつかの特定の事例

2.5.4.1 化学に関する状況

2.5.4.1.1 化合物自体のクレームにおける問題

クレーム：

2.11 特許法第 40 条—明細書

2.11.7 クレームが公正な根拠に基づく場合

2.11.7.7 リーチ・スルー・クレーム

リーチ・スルーの化合物自体に対するクレーム

リーチ・スルーの化合物の利用に対するクレーム

2.11.7.8 合金に対するクレーム

2.11.7A クレームの裏付け

2.11.7.7A リーチ・スルー・クレーム

リーチ・スルーの化合物自体に対するクレーム

「特定された」化合物自体に関する有効化

化合物それ自体及び技術に対する貢献

リーチ・スルーの化合物の利用に対するクレーム

2.11.7.8 合金に対するクレーム

2.11.7.9A 広範囲又は推論上のクレーム

マーカッシュ・クレーム

また、上記以外にも「2.11 特許法第 40 条—明細書」には、様々な引用及び例示が含まれている。<sup>23</sup> 例えば、「2.11.2.3.10 スイス・タイプ・クレーム」や「2.11.2.3.11 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」といった項目がある。<sup>24</sup>

さらに、「2.4 進歩性」の「2.4.6.6 一般的な開示、選択」「2.4.6.6.1 選択基準」にも関連する説明が含まれている。<sup>25</sup>

<sup>23</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>24</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>25</sup> 法律事務所アンケートの回答より



### (3) 医薬品関連発明

医薬品関連発明に関しては、MPP の下記の項目において説明がなされている。

適格性：

2.9 特許可能な主題

2.9.7 単なる混合物としての食品又は医薬品

クレーム：

2.11 特許法第 40 条—明細書

2.11.7A クレームの裏付け

2.11.7.10A 医学的発明及び治療法に要する裏付け

また、上記以外にも「2.11 特許法第 40 条—明細書」には、様々な引用及び例示が含まれている。<sup>26</sup>

さらに、適格性に関する内容としては、「2.9 特許可能な主題」の「2.9.2.17 新規利用」にも関連する説明が含まれている。<sup>27</sup>

### (4) 生物学関連発明

生物学関連発明に関しては、MPP の「2.9 特許可能な主題」の 2.9.5 において、適格性に関する説明がなされている。

2.9 特許可能な主題

2.9.5 人体及び人体を創成する生物学的方法

判例法

特許法第 18 条(2)に基づく除外

生殖法に関する人間クローニングの禁止に対する違反

特許性のある発明

2.9.5.1 幹細胞

幹細胞

人間の胚幹細胞

人間の成人の幹細胞

人間の全能性幹細胞

人間／人間以外の交配された全能性細胞及び幹細胞

特許法第 50 条(1)(a)の関連性

<sup>26</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>27</sup> 法律事務所アンケートの回答より

また、上記以外にも「2.11 特許法第 40 条—明細書」には、様々な引用及び例示が含まれている。<sup>28</sup>

さらに、微生物及びその他の生物形態に関しては、MPP の「2.7 微生物及びその他の生物形態」においても説明がなされている。

## 2.7 微生物及びその他の生物形態

### 2.7.1 一般的な検討及び定義

#### 定義

特許法第 18 条(2)及び 18 条(3)に基づく除外

特許可能な主題

### 2.7.2 生物形態に関する完全明細書

#### 2.7.2.1 記載に関する一般要件

語句の記載

ブダペスト条約に基づく寄託

発明の性質

その他の検討

#### 2.7.2.1A 記載に関する一般要件

語句の記載

ブダペスト条約に基づく寄託

第 18 条の検討

その他の検討

#### 2.7.2.2 植物の種類に関する複数の特定の要件

#### 2.7.2.3 生物形態を要する発明の実施に関するベストメソッド

#### 2.7.2.4 再現性の問題

### 2.7.3 ブダペスト条約

#### 2.7.3.1 はじめに

##### 2.7.3.1A はじめに

#### 2.7.3.2 寄託要件を満たすことによる微生物に関する完全明細書

##### 2.7.3.2A 寄託要件を満たすことによる微生物に関する開示の有効化

#### 2.7.3.3 微生物の使用、修正、又は培養を要する発明

#### 2.7.3.4 修正された審査における寄託要件

#### 2.7.3.5 分割出願の優先日に影響する寄託要件

### 2.7.4 寄託要件

#### 2.7.4.1 ブダペスト条約に基づく寄託の種類

元の寄託

<sup>28</sup> 知財庁アンケートの回答より

- 新規寄託
- 移転寄託
- 2.7.4.2 特許法第 6 条に基づく寄託要件
  - 原則
  - 所定の期間
  - 国内段階出願
  - 審査の実務
- 2.7.4.3 特許法第 29 条(1)を目的とする所定の文献
- 2.7.4.4 元の寄託に関する受理の内容
- 2.7.4.5 新規寄託に関する受理の内容
- 2.7.4.6 移転寄託に関する受理の内容
- 2.7.5 特許法第 6 条(c)の事項を挿入する補正及びそのための期間延長
  - 2.7.5.1 特許法第 104 条及び第 223 条
    - 審査の実務
  - 2.7.5.1A 特許法第 104 条及び第 223 条
    - 審査の実務
  - 2.7.5.2 特許法第 6 条(c)における「含まれている」の意味
  - 2.7.5.3 特許規則 3.25(1)に基づく「分譲に関する証明書」の請求が係属中の場合の補正手続
  - 2.7.5.4 特許規則 3.29(1)に基づく通知が請求中の場合の補正手続
  - 2.7.5.5 特許法第 6 条(c)の事項に関する第 34 条補正
- 2.7.6 試料の分譲
  - 2.7.6.1 手続
    - 概観
    - 特許庁長官からの証明書
    - アクセス制限規定
    - 国内段階出願のための規則 3.25(3)に関する通知の処理
  - 2.7.6.2 特許規則 3.25 の請求
  - 2.7.6.3 事業の要旨
  - 2.7.6.4 特許庁長官が分譲に関する証明書を付与する根拠
    - 請求の出願人又は特許権者への通知
    - 証明書の発行
    - 分譲に関する証明書の付与に関する条件
  - 2.7.6.5 寄託要件を満たさなくなったことに関する通知
- 2.7.7 寄託要件を満たさなくなる場合
  - 2.7.7.1 要件を満たさなくなる場合、特許法第 41 条(4)
  - 2.7.7.2 新規寄託

- 2.7.7.3 新規の特許法第6条(c)に関する詳細の挿入
- 2.7.7.4 所定の期間（特許規則 3.30）
- 2.7.7.5 特許規則 3.30(d)(i)及び 3.30(d)(ii)

#### (5) その他の特定技術分野

上記分野以外に関しては、適格性に関して「2.9 特許可能な主題」においてビジネス方法などについて説明されている。

### 2.9 特許可能な主題

#### 2.9.2 製造の態様

##### 2.9.2.9 一般的な手段及び方法

##### 2.9.2.10 ビジネス方法

判例法

特許可能な主題及び特許性のない主題の例

審査の検討

例

物又は方法の主題に対するクレーム

その他

##### 2.9.2.11 調査、観察、及び計量の方法

##### 2.9.2.16 組合せ、配列・配置、キット、包装、単なる混合物、及びボードゲーム

###### 2.9.2.16.1 配列・配置

###### 2.9.2.16.2 キット及び包装

判例法

その他の検討

###### 2.9.2.16.3 ボードゲーム等

###### 2.9.2.16.4 混合物

###### 2.9.2.16.5 クレーム構成に関する助言

## 7. 2. 1 6 国際出願（PCT 出願）

国際出願（PCT 出願）に関する内容のうち、国際段階については MPP の「第 1 巻：国際」で説明され、国内段階については「第 2 巻：国内」の「2.20 国内段階出願」で説明されている。

## 第 1 卷：国際

### 1.1 国際調査

- 1.1.1 手続概要：PCT 国際調査
- 1.1.2 はじめに
- 1.1.3 サーチ分担及び予備分類
- 1.1.4 発明の単一性
- 1.1.5 要約及び発明の名称
- 1.1.6 調査から除外する対象
- 1.1.7 クレーム解釈；広範なクレーム：PCT 第 5 条及び第 6 条
- 1.1.8 調査戦略
- 1.1.9 （留保）
- 1.1.10 非特許文献
- 1.1.11 調査手続
- 1.1.12 調査報告及び通知様式の完成
- 1.1.13 国際調査報告書及び国際調査見解書の再発行、補正又は訂正
- 1.1.14 優先権書類
- 1.1.15 外国特許調査による支援及び文献参照
- 1.1.16 外国語による支援
- 1.1.17 規則 91 に基づく書類の明白な誤記
- 1.1.18 ヌクレオチド及び／又はアミノ酸配列リスト
- 1.1.19 付録

### 1.3 国際審査

- 1.3.2 国際審査のはじめに
- 1.3.3 国際予備審査請求及び特許性に関する国際予備報告（IPRPPII）
- 1.3.4 国際予備審査請求及び IPRPPII の時期的枠組み
- 1.3.5 最初の国際予備審査アクション
- 1.3.6 見解に対する応答
- 1.3.7 IPRPPII 及び通知
- 1.3.8 国際調査見解書、国際予備審査報告及び IPRPPII 様式の完成
- 1.3.9 一般的考察
- 1.3.10 付録

### 1.8 （留保）

### 1.9 PCT 条文、規則及びガイドライン他

### 1.10 その他

- 1.10.1 現状での PCT 関連責務の分担
- 1.10.2 国際オンラインスペシャリスト
- 1.10.3 有資格職員
- 1.10.4 責任の最小限レベル
- 1.10.5 外国語能力を有する審査官
- 1.10.6 受理官庁、国際調査機関及び国際予備審査機関としてのオーストラリア特許庁の現状

## 第 2 卷：国内

### 2.20 国内段階出願

#### 2.20.1 はじめに

##### 2.20.1.1 用語の定義

##### 2.20.1.2 法律の主要な特徴

##### 2.20.1.2A 法律の主要な特徴

##### 2.20.1.3 国内段階準備

原則

調査及び発行

国内段階登録

国際出願の複写の供与

##### 2.20.1.3A 国内段階準備

原則

調査及び発行

国内段階登録

国際出願の複写の供与

##### 2.20.1.4 方式要件

##### 2.20.1.5 方式点検

#### 2.20.2 分類

#### 2.20.3 特許出願及び資格

##### 2.20.3.1 特許出願様式

##### 2.20.3.2 資格

原則

審査の実務

宣言の複写

PCT 規則 92bis の変更

#### 2.20.4 外国語で書かれた完全明細書

##### 2.20.4.1 一般的な検討

- 概観
- 特許法第 102 条の検討
- 微生物の寄託
- 2.20.4.2 出願人から提供された翻訳
- 2.20.4.3 国際事務局から提供された翻訳
- 2.20.5 優先権の検討
  - 2.20.5.1 優先権の起源
    - 優先権の回復
    - 米国で出願された PCT 出願
  - 2.20.5.1A 優先権の出典
    - 優先権の回復
    - 米国で出願された PCT 出願
  - 2.20.5.2 優先権書類の取得及び検討
- 2.20.6 ISR が利用可能な場合の国内審査
- 2.20.7 ISR が利用不能な場合の国内審査
- 2.20.8 IPER/IPRP の利用
- 2.20.9 従属する国際出願日及び第 25 条の出願
- 2.20.10 審査前の補正及び訂正
  - 2.20.10.1 一般的な検討
    - 訂正版
  - 2.20.10.2 PCT 第 19 条、第 34 条、及び PCT 規則 91 の補正に共通する特徴
    - 2004 年 12 月 23 日以降の国内段階登録
    - 翻訳
  - 2.20.10.2A PCT 第 19 条、第 34 条、及び PCT 規則 91 の補正に共通する特徴
    - PCT 第 34 条の補正に関する特別な検討
    - 翻訳
  - 2.20.10.3 方式の検討
  - 2.20.10.4 新規事項をクレームに追加する補正
  - 2.20.10.5 PCT 第 19 条の補正の特徴
    - 原則
    - 補正の翻訳
    - 新規事項をクレームに追加する補正
  - 2.20.10.6 PCT 第 34 条の補正の特徴
    - 原則
    - IPER/IPRPII 及び補正の翻訳
    - 新規事項をクレームに追加する補正
    - その他

- 2.20.10.7 PCT 規則 91 の補正の特徴
  - 2.20.10.8 PCT 規則 92bis の補正の特徴
  - 2.20.10.9 国内段階 PCT 第 19 条及び第 34 条の補正の審査
    - 2.20.10.9.1 審査手続—PCT 第 19 条及び第 34 条の補正期日の決定
      - 2.20.10.9.1A 審査手続—PCT 第 19 条及び第 34 条の補正 IPRPII の検索
        - 第 19 条/第 34 条の補正が審査期間中と見なされるか否かの決定
        - 期日の決定
      - 2.20.10.9.2 IASF
        - XML 形式
        - PDF 形式
      - 2.20.10.9.3 IASR
  - 2.20.11 審査期間中の補正
  - 2.20.11A 審査期間中の補正
  - 2.20.12 第 15 章の申請（特許法第 147 条から 153 条）
- 付録
- 付録 A—国内段階出願の審査 特別な検討又は異なる検討を示すもの
  - 付録 C—翻訳の確認
  - 付録 D—補正されたクレーム形式
  - 付録 E—PCT パンフレット表紙
  - 付録 F—PCT パンフレット表紙に記載された通りの出願人及び発明者の詳細
  - 付録 H—規則 4.17 に基づく宣言
  - 付録 I—2004 年 12 月 23 日より前の国内段階登録
  - 付録 J—第 34 条の補正の検討



## 8. ニュージーランド

### ニュージーランドにおける特許関連法規

ニュージーランドにおける特許関連法規は、以下の通り。

- ・ 1953 年特許法（2013 年 10 月 1 日改正）<sup>1</sup>
- ・ 1954 年特許規則（2011 年 10 月 1 日改正）<sup>2</sup>

現行法におけるニュージーランド特許制度の特徴として、特許出願審査において進歩性の審査が行われない点が挙げられる。進歩性に関しては、特許付与に関する異議申立が行われた場合に、検討される可能性がある。<sup>3</sup>

なお、2013 年に改正された 2013 年特許法（2014 年 9 月 14 日施行予定）<sup>4</sup>では、特許可能な発明の要件として、進歩性の要件が追加されており（第 14 条）、進歩性の審査が行われることになるであろう。<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.legislation.co.nz/act/public/1953/0064/latest/096be8ed80b8934f.pdf>

本項におけるニュージーランド特許法の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/new\\_zealand/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/new_zealand/tokkyo.pdf)

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 18 日）

<sup>2</sup>

<http://www.legislation.co.nz/regulation/public/1954/0211/latest/096be8ed80ba6285.pdf>

本項におけるニュージーランド特許規則の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/new\\_zealand/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/new_zealand/tokkyo_kisoku.pdf)

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 18 日）

<sup>3</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>4</sup>

[http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0068/latest/DLM1419043.html?search=ta\\_act\\_P\\_ac%40ainf%40anif\\_an%40bn%40rn\\_25\\_a&p=2](http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0068/latest/DLM1419043.html?search=ta_act_P_ac%40ainf%40anif_an%40bn%40rn_25_a&p=2)

（最終アクセス日：平成 26 年 2 月 18 日）

<sup>5</sup> 法律事務所アンケートの回答より

2013 年特許法 第 14 条 特許可能な発明

次の発明は、クレームにおいて主張されている限り、特許可能な発明である。

(a) 独占法第 6 条の意味する製造方法；及び

(b) 先行技術と比較した場合

(i) 新規であり；及び

(ii) 進歩性を含み；及び

(c) 有用であり；及び

(d) 第 15 条及び第 16 条に基づき特許可能な発明から除外されていない。

## 8. 1 ニュージーランド知的財産庁で作成されている審査基準関連資料及びその概要

ニュージーランド知的財産庁（The Intellectual Property Office of New Zealand；以下、「IPONZ」）が作成している審査基準関連資料及びその概要は、下記の通り。

- ① 実務ガイドライン（Practice Guidelines）<sup>6</sup>  
2012年12月7日版（2013年11月5日までの更新含む）

概要：

本ガイドラインは、特許出願における要件、IPONZにおける審査及び処理活動を含む、特許実務に関する詳細な情報を提供するものである。

ただし、本ガイドラインの内容は、限られた項目について、限られた内容しか掲載されていない。

上記の実務ガイドラインの他に、非公開の審査基準関連資料として、下記のものがある。<sup>7</sup>

- ② 審査官のためのクイック・リファレンス・ガイド（Quick Reference Guide for Examiners；以下、審査官クイックガイド）<sup>8</sup>

概要：

本クイックガイドは、審査官が特許審査実務に関して知るための最初の手引きとなることを目的とされている。なお、本クイックガイドの内容において、疑問が生じ又は確証が持てない場合は、各審査官の審査長又は上席審判官（Principal or Senior Patent Examiner）に相談するか、Communicatorに対して問い合わせをするように指示されている。

本クイックガイドには、該当項目の審査を行う上で関連する判決も含まれており、対象となっている判決は、ニュージーランドだけでなく、イギリスやオーストラリアの判決も含まれている。

なお、上記の審査基準関連資料とは別に、IPONZにおける現行の実務について通知するものとして、「Business Updates（2004年－2010年）」や「IPONZ

<sup>6</sup> <http://www.iponz.govt.nz/cms/patents/patent-topic-guidelines>

（最終アクセス日：平成26年2月18日）

<sup>7</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>8</sup> 本クイックガイドは、通常一般公開されておらず、「OFFICIAL INFORMATION ACT 1982」に基づきニュージーランド国民が情報公開請求することにより入手可能である。

<http://www.legislation.govt.nz/act/public/1982/0156/latest/DLM64785.html>

（最終アクセス日：平成26年2月18日）

Information for Clients (1998 年－2004 年)」が発行されていた。

また、現在の実務ガイドラインの改訂については、「Superseded practice guidelines」として、IPONZ のウェブサイトにおいて公表されている。<sup>9</sup>

### 8. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

ニュージーランドにおいて使用されている審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力は、次の通り。

#### ① 実務ガイドライン

実務ガイドラインは、特許実務に関する詳細な情報の提供を目的としたものであるため、法的拘束力のない指針である。<sup>10</sup>

#### ② 審査官クイックガイド

審査官クイックガイドは、特許審査実務に関する手引書であるため、法的拘束力のない指針である。

上記で述べた「Business Updates (2004 年－2010 年)」や「IPONZ Information for Clients (1998 年－2004 年)」についても、法的拘束力はない。

### 8. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

#### (1) 審査基準関連資料改訂の理由<sup>11</sup>

審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

- ・ 関係法令の変更
- ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
- ・ 出願人等からの要望
- ・ オンラインシステム要件の運用変更に伴う、特許実務の変更

---

<sup>9</sup>

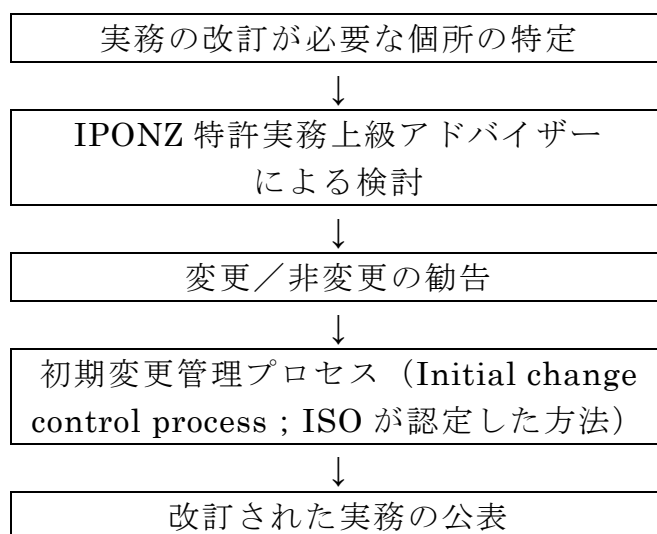
<http://www.iponz.govt.nz/cms/patents/patent-topic-guidelines/historic-practice-guidelines/superseded-practice-guidelines> (最終アクセス日：平成 26 年 2 月 18 日)

<sup>10</sup> 知財庁アンケートの回答においても同様の回答になっていた。

<sup>11</sup> 知財庁アンケートの回答より

## (2) 審査基準関連資料の改訂の流れ<sup>12</sup>

IPONZ における審査基準関連資料の作成及び改訂までの流れは、下記の通り。



### 8. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

IPONZ が作成・公開している審査基準関連資料などの更新頻度並びに最新の改訂・発行時期は、下記の通り。

- ① 実務ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2013年11月5日

改訂の概要：

実務ガイドラインの「1.3 特許出願における発明者要件に関する宣言」が改訂された。<sup>13</sup>

なお、2013年特許法が施行されることにより、2014年中に新しい実務ガイドラインが作成されることが予想される。<sup>14</sup>

<sup>12</sup> 知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

<sup>13</sup>

<http://www.iponz.govt.nz/cms/pdf-library/patents/superseded-practice-guidelines/1.3-declaration-as-to-inventorship-requirements-for-patent-applications-superseded-5-november-2013-95-kb-pdf>

(最終アクセス日：平成26年2月18日)

<sup>14</sup> 知財庁アンケートの回答より

## 8. 2 審査基準関連資料の内容について

IPONZ が作成している審査基準関連資料において、下記の項目に関する該当箇所は、以下の通り。

なお、ニュージーランドはコモンローの国のため、特許庁における審査実務においても裁判所の判例が非常に大きな影響を与えることになる。<sup>15</sup>

### 8. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

「発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）」に関する内容は、実務ガイドラインの「5.1. 良俗に反する／特許法 17 条(1)に基づく拒絶意見が生じる場合」、及び審査官クイックガイド「第 2 条－発明とは」で説明されている。

[実務ガイドライン]

#### 5. 特許出願の審査

##### 5.1 良俗に反する特許法 17 条(1)に基づく拒絶意見が生じる場合

[審査官クイックガイド]

#### 第 2 条－発明とは

特許法第 2 条に基づく典型的な対象

ニュージーランド特許法第 2 条では、発明について「『発明』とは、独占法第 6 条の範囲に該当する特許証及び特権付与の対象である何らかの種類の新規な製造物、及び製造物の改良若しくは管理に実施可能な何らかの新規な試験方式又は試験方法をいい、発明と主張されるものを含む。」（下線付加）と規定しているとおおり、発明の定義に新規性に関する要件が含まれている。上記クイックガイドでも、同じ文言が記載されている。

なお、発明の定義に関する重要な判例として、*G.E.C.'s Application 60 RPC 1* が挙げられ、当該判決では次のような「Morton's Rules」と呼ばれるテストが

<sup>15</sup> 裁判所の判決により、法律解釈を伴う審査実務の変更が必要になった場合、審査官へ新たな審査方法を周知するため、新たな法律解釈及び審査実務に関するトレーニング講習を審査官向けに実施している。また、公衆へ同情報を周知するため、実務通知(Practice Notice)を発行するが、必要に応じて、Patent Technical Focus Group (TFG) とのミーティングを実施する。TFG とは、ニュージーランド及びオーストラリアの特許代理人団体の上級メンバー及び IPONZ の間で年に数回開かれる会合であり、重要事項に対する IPONZ のアプローチを適正に調節することを確保するために、技術的及び法律的な重要事項について議論をする場である。(知財庁に対する問い合わせ回答より)

生み出されている。

「次に該当する方法は、新規の製造方法である。

1. 販売可能な製品の製造をもたらす方法；又は
2. 販売可能な製品を以前の状態に改良又は修復する方法；又は
3. 販売可能な製品に適用され、その劣化を防ぐ効果を有する方法」

特許適格性の審査については、「主題の特許適格性を評価するときに審査官は、出願人に有利となる『疑義の利点 (benefit of doubt)』を常に実行しなければならない (*Swift v Comptroller of Patents* 37 RPC 1962 参照)。すなわち、クレームされた何が特許可能であるのか否かについて決定する状況に直面したとき、審査官は『主題が明らかに不特許事由に該当するのか？』という疑問を呈することによって問題を検討すべきである。この答えが『ノー』であれば、拒絶意見を提起してはならない。しかし、この答えが『イエス』であれば、第 2 条に基づき主題が特許可能な発明を定義していないことを理由とする拒絶意見を提起すべきである。」と説明されている。

また、「特許法第 2 条に基づく典型的な対象」では、下記の対象に関する特許適格性について説明されている。

- ・ データ
- ・ 発見
- ・ ドレーフュス (*Dreyfus*) 状態<sup>16</sup> (2 つ以上の出願に共通する出願人がいて、それらの出願で同じ発明をクレームしている状態)
- ・ ゲーム
- ・ 人体の医学的処置及びスイス・タイプ・クレーム
- ・ 診断方法
- ・ 部品一式 (*Kit of Parts*)
- ・ 単なる配置・配列
- ・ 情報の提示
- ・ 構想及び計画
- ・ 選択発明
- ・ 置換
- ・ 使用のための適合
- ・ 外観

実務ガイドラインの 5.1 では、特許法第 17 条(1)で規定されている公序良俗違反で拒絶される主題について「次の主題に関するクレームは第 17 条(1)に基づく拒絶意見に該当するおそれがある。『人間、人間を発生させる方法及びその生

---

<sup>16</sup> *Dreyfus Case* 44 RPC 291 の判決で示された判断。

産のための生物学的方法、人間のクローン化方法、人間の胚及びその使用を必要とする方法、変換された人体内の宿主細胞並びに人体内のその他の細胞及び組織』。」と説明されている。

## 8. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する説明は、実務ガイドライン及び審査官クイックガイドに記載されていない。<sup>17</sup>

## 8. 2. 3 新規性<sup>18</sup>

新規性に関する下記の項目については、審査官クイックガイドの「第13条—新規な発明とは」、及び実務ガイドラインの「5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン」において説明がなされている。

### (1) クレームに係る発明の認定

#### a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、ニュージーランド最高裁判所の判決（SC 14/2005 [2006] NZSC 20<sup>19</sup>）で示された「目的解釈」アプローチが採用されている。<sup>20</sup>

上記判決では、「新規性欠如のテストは厳格なものである。クレーム発明を予測させるものとして依拠する使用又は開示は、クレーム発明の特徴すべてを含まなければならない。」（パラグラフ[3]）と説明されており、具体的な方法については、下記の通り示されている。（パラグラフ[25]—[28]）

「[25] 最初に必ず行わなければならないステップは、クレームの解釈である。解釈は裁判所の法律問題となる。

[26] 特許明細書は全体として読解し、目的をもって解釈する。特許明細書は適切な対象者、すなわち関連する当業者が理解することを想定して解釈しな

<sup>17</sup> 知財庁及び法律事務所アンケートの回答より

<sup>18</sup> 本稿の内容については、知財庁及び法律事務所アンケートの回答では、新規性に関する項目についての記載はなかったが、ここでは審査官クイックガイド及び実務ガイドラインにおいて該当すると思われる箇所を記載することとした。

<sup>19</sup>

[https://www.courtsofnz.govt.nz/cases/peterson-portable-sawing-systems-limited-in-litigation-and-anor-v-lucas-and-anor/at\\_download/fileDecision](https://www.courtsofnz.govt.nz/cases/peterson-portable-sawing-systems-limited-in-litigation-and-anor-v-lucas-and-anor/at_download/fileDecision)

（最終アクセス日：平成26年2月21日）

<sup>20</sup> 知財庁アンケート回答より。なお、知財庁より「ニュージーランドにおけるクレーム解釈はイギリスの *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd.*, [1981] F.S.R. 60, [1982] R.P.C. 183 (UK House of Lords)で示す方法論と同じものを採用することが典型的である。」との説明もあった。

ければならない。

[27] 明細書の各部分は、その全体内容を、その部分の機能に照らして客観的に読解する。クレームは、明細書本体で論じている目的及び説明を参照しながら解釈する。

[28] クレームは特許によって与えられる排他的権利の範囲を定義する。クレームは他人ができるものを制限する。クレームは保護領域を明確に定義し、他人がそこに入ることができないと正しく知らせなければならない。明細書本体で論じる説明は解釈の支援となり得るが、発明者が明確に線引きした排他的権利を変更することはできない。発明者がクレーム範囲をきわめて狭く作成し、それによって模倣者の行為が侵害に該当しなくなった場合、その説明を参照してクレームを訂正することはできない。クレーム範囲が広すぎる場合、後に無効請求されたときに、説明の表現を限定的に読解して救済することはできない。発明の望ましい実施態様の説明はそれだけでのものであり、クレーム発明の範囲を更に広く画定するものでないことは明らかである。この点はすべて十分に確立されている。」

なお、審査官クイックガイドの「第 13 条－新規な発明とは」においても説明がなされている。

[審査官クイックガイド]  
第 13 条－新規な発明とは

クレーム解釈の基本的な方法としては、「特許法第13条（先の公表による先行性の調査）は、完全明細書に含まれるいくつかのクレームにおいて主張されている内容が先行文献によって予測することができるかどうかについて調査することを審査官に要求している」と説明されており、クレームの内容が先行文献から予測することができるかどうかで新規性の判断を行うことを求めている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>21</sup>

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」は、実務ガイドラインの「5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン」、及び審査官クイックガイドの「第 10 条(4)－クレーム」において説明されている。

<sup>21</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造方法で特定された製品等



[実務ガイドライン]

5. 特許出願の審査

5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン

投与又は処置体制の新規なやり方

作用の新規な仕組み

第1次医学的利用クレーム

診断

作用の「新規な」仕組み

発明の単一性

装置－新規の治療的又は予防的利用

[審査官クイックガイド]

第10条－完全明細書の内容

第10条(4)－クレーム

第10条(4)に基づく典型的な異議

一般的な事例

結果によるクレーム

さまざまな整数の組合せ

本質的特徴

明瞭性の欠如及び中間的範囲の文言

複数従属クレーム

取得可能性

オムニバス・クレーム

パーセンテージ

解決手段の繰り返し

化学／生物学の事例

化学プロセス・クレーム

機能的派生物

混成及び相同性のレベル

分離

代謝物及びプロドラッグ

微生物

構造式

単一性

## (2) 先行技術の認定

### a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、審査官クイックガイドの「第 13 条－新規な発明とは」において説明されている。

[審査官クイックガイド]  
第 13 条－新規な発明とは  
先の公開

上記では、「ある文献が第 13 条に基づく先行技術として引用されるためには、ニュージーランドにおいて公表され（第 2 条は『公表 (publication)』を『ニュージーランドにおいて公衆の利用可能な状態に置くこと』と定義している）、単一文献（たとえば 1 冊の本、単一の特許明細書）であることが要求される。」と説明されている。

### b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」についての説明は、審査官クイックガイドの「第 13 条－新規な発明とは」において説明されている。

[審査官クイックガイド]  
第 13 条－新規な発明とは  
先の公開

上記では、特許法第 13 条(1)の規定と同様に、「本法に基づいて特許出願を付託された審査官は、その完全明細書の何れかのクレームにおいてクレームされている発明が、その出願人の完全明細書の提出日前にニュージーランドにおいて発明され、かつ、前記の日の直前 50 年以内の日付の付された特許出願手続において提出された何れかの明細書において公表されていたか否かを確認するため、調査をするものとする。」と説明されており、「先行文献の基準日」は、当該出願の完全明細書の提出日となる。

なお、特許法第 11 条(1)<sup>22</sup>では、完全明細書の提出日をクレームの優先日と規

<sup>22</sup> ニュージーランド特許法 第 11 条完全明細書のクレームの優先日

(1) 完全明細書の各クレームは、当該クレームに関し本条により所定の日(本法において優先日という)から効力を有する。また、特許は、完全明細書の何れかのクレームにおいてクレームされている限り、当該クレームの優先日以後に発明が公表され若しくは実施

定している。

### c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」については、審査官クイックガイドの「第 14 条—先のクレームの発明とは」において説明されている。

[審査官クイックガイド]  
第 13 条—新規な発明とは  
先の公開

上記では、「単一の先行する公表物において、出願に記載又は述べられている特徴のいずれか及びすべてを読み取ることができるか。もしそうであれば、審査官は引用することが可能であるが、もし、特徴のうち少なくとも 1 つが記載されていないならば、当該公表物は、特許法第 13 条に基づき引用されない。」と説明されている。

## (3) 新規性の判断

### a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」については、審査官クイックガイドの「第 13 条—新規な発明とは」において説明されている。

[審査官クイックガイド]  
第 13 条—新規な発明とは  
先の公開

新規性の判断手法として「リバース・インフリンジメント・テスト (reverse infringement test)」が述べられている。

上記テストについて、「先行する公表物に何らかの明確な説明が含まれており、その説明に従い実施すれば、審査対象である完全明細書のクレームを侵害するものと思われる場合、その問題となるクレームは先行する公表物によって予測されており、新規といえない。これは *General Tire* 事件判決で *Sachs* 控訴院裁判官が詳細に述べた『リバース・インフリンジメント・テスト』と呼ばれるも

---

されたことのみを理由として、又は同一の優先日若しくは後の優先日が主張されているクレームにおいて同一の発明がクレームされている明細書に他の特許が付与されることによって、無効とされることはない。

のである。出願人がクレームする主題を予測させるためには、先行する公表物に『何かを行う又は作り出す、明確かつ間違いのない説明であって、それを実行すれば必然的にクレーム主題の侵害となるもの』が含まれていなければならない。」と説明されている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」については、実務ガイドラインの「5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン」において、スイス・タイプ・クレームについて説明されている。

[実務ガイドライン]

#### 5. 特許出願の審査

##### 5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン 新規性－新規な用途

上記では、スイス・タイプ・クレームに関する新規性の判断について「スイス・タイプ・クレームの新規性は、有効成分それ自体についてのクレームに適用されるものと同じ判断基準を用いて、すなわち *The General Tire & Rubber Company v The Firestone Tyre And Rubber Company and others* [1972] RPC 457 (General Tire) で詳細に述べられているテストを適用して評価する。スイス・タイプ・クレームが予測されるためには、問題となるクレームでクレームされていることを行う又はそれを作り出す、明確かつ間違いのない指示が見出されるべきである。したがって先行文献では、意図する新規の治療的用途においてその有効成分を利用していることが特に開示されているべきである。」と説明されている。

#### (4) グレースピリオド

「グレースピリオド」については、実務ガイドライン及び審査官クイックガイドにおいて記載されていない。<sup>23</sup>

なお、特許法第 60 条において、完全明細書においてクレームされた発明が先行されたものとみなさない理由について下記のように規定している。

「第 60 条 先の伝達、展示又は実施

- (1) 完全明細書においてクレームされた発明は、その発明若しくはその実体を調査するため政府機関若しくは政府機関から授権された者にこれを伝達したこと又は調査目的のために前記伝達をした結果ある事項がされた

<sup>23</sup> 知財庁及び法律事務所アンケートの回答より

ことのみを理由に、先行されたものとはみなさない。

(2) 完全明細書においてクレームされた発明は、次のことのみを理由としては、先行されたものとはみなさない。

(a) 公報により局長が告示した国際博覧会若しくは産業博覧会（その博覧会がニュージーランドにおいて開催されるか外国において開催されるかを問わない）に、真実かつ最先の発明者の同意を得てその発明が展示され、又は前記博覧会の目的のためその開催地において真実かつ最先の発明者の同意を得てその発明が実施され、又は

(b) 前記博覧会においてその発明が展示又は実施された結果その発明の説明が公表され、又は

(c) 前記博覧会においてその発明が展示又は実施された後及びその開催期間内に真実かつ最先の発明者の同意を得ないで何人かがこれを実施し、又は

(d) その発明が記述された書類が学術団体の面前で真実かつ最先の発明者により朗読されたか又は当該発明者の同意を得て前記学術団体の会報に公表されたこと

ただし、真実かつ最先の発明者又はその権原取得者がその博覧会の開会日後又は場合に依じて前記書面の朗読若しくは公表後 6 月以内に、これについて特許出願をすることを条件とする。

(3) 完全明細書においてクレームされた発明は、その明細書の関係クレームの優先日前 1 年以内の何れかのときに、その発明がニュージーランドにおいて公然と次の者により実施されたという理由のみによっては、先行されたものとはみなさない。

(a) 特許権者若しくは特許出願人若しくはその被承継人、又は

(b) 特許権者から若しくは特許出願人から若しくはその被承継人から同意を得た何れかの他人

ただし、その実施が合理的な試験目的でされたこと及びその発明の性質に照らし前記目的で公然に実施することが合理的に必要であったことを条件とする。

(4) 本法の如何なる規定にも拘らず、明細書においてクレームされた発明の先行性が本条の効力により構成されない事情がある場合は、局長は、この事情のみを理由としては完全明細書の受理又は特許の付与を拒絶してはならず、また、特許を取り消さず又は無効としないものとする。」

#### 8. 2. 4 進歩性

ニュージーランドにおいては、特許出願審査において進歩性に関する審査は実施されない。進歩性については、特許付与に対する異議申立手続中に検討さ

れる場合があるが、当該検討は、判例法に基づいて行われる。<sup>24</sup>

## 8. 2. 5 拡大先願・先願

拡大先願・先願に関する内容は、審査官クイックガイドの「第 14 条—先のクレームの発明とは」において説明されている。

[審査官クイックガイド]  
第 14 条—先のクレームの発明とは

特許法第 14 条<sup>25</sup>に基づきクレームの先行性調査において拒絶される条件として、次の条件が挙げられている。

- ① 先行する権利を有するクレームを含む完全明細書が、審査対象である出願の完全明細書の提出日以降に公表された場合
- ② 先行する権利を有するクレームを含む完全明細書が、審査対象である出願の完全明細書の提出日前に公表された場合

<sup>24</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>25</sup> ニュージーランド特許法 第 14 条 先のクレームによる先行性の調査

(1) 第 13 条の規定により必要とされる調査に加え、審査官は、完全明細書の何れかのクレームにおいてクレームされている発明が、出願人の完全明細書の提出日以後に公表されて次の手続において提出された何れか他の完全明細書の何れかのクレームにおいてクレームされているか否かを確認するために調査をするものとする。

(a) ニュージーランドにおいてされ、かつ、前記の日前の日付を付された特許出願の手続、又は

(b) 前記の日よりも前に条約国においてされた保護出願に基づく条約出願の手続

(2) 前記の発明が前記のとおり当該他の明細書中のクレームにおいてクレームされていると局長が認めるときは、本条の規定に従うことを条件として、当該他の明細書の引用を公衆に対して告知する方法により出願人の完全明細書中に挿入することを、局長は指示することができる。ただし、所定の期間内に、次の何れかが行われる場合は、この限りでない。

(a) 出願人が当該クレームの優先日が前記他の明細書のクレームの優先日以前であることを局長の納得するように明らかにすること、又は

(b) 前記の完全明細書が局長の納得するように補正されること

(3) 第 13 条の規定に基づく調査又はその他の結果、局長が次の事項を認めるときは、出願人のクレームの優先日が当該他の明細書のクレームの優先日以前であることが局長の納得するように同条の規定に基づいて明らかにされない限り、(2)の規定は、出願人の完全明細書の提出日以後に公表される明細書に適用されるのと同様に、この場合にも適用されるものとする。

(a) 出願人の完全明細書中の各クレームにおいてクレームされている発明が同条(1)にいう明細書においてクレームされていたこと、及び

(b) 前記他の明細書が出願人のクレームの優先日以後に公表されていたこと

(以下、略)

## 8. 2. 6 記載要件

記載要件に関する下記の項目については、実務ガイドラインの「3. 完全明細書の提出」及び審査官クイックガイドの「第 10 条－明細書の内容」において説明されている。

### (1) クレームの記載要件

#### a) サポート要件

クレームのサポート要件については、審査官クイックガイドの「第 10 条(4)－クレーム」において説明されている。

[審査官クイックガイド]  
第 10 条－明細書の内容  
第 10 条(4)－クレーム  
クレームは公正な基礎に基づかなければならない

上記において、「クレームしている主題の一部又は全体のいずれかが明細書本体における開示の中に存在していない場合、そのクレームは正しく基礎を置くものとみなされない。最初に開示された発明の一部をこれまで構成していなかった新規事項を含む場合、そのクレームは（優先権書類又は仮明細書など）最初の開示に正しく基礎を置くものとみなされない。新規事項を追加する場合には、第 12 条(4)に基づく出願日の繰り下げが要求されることに出願人は留意されたい。出願人が検討していなかった分野を包含するクレームは、その開示に正しく基礎を置くものとみなされない。」と説明されている。

#### b) 明確性の要件

クレームの明確性の要件については、審査官クイックガイドの「第 10 条(4)－クレーム」において説明されている。

[審査官クイックガイド]  
第 10 条－明細書の内容  
第 10 条(4)－クレーム  
クレームは明確でなければならない

上記において、「明確性の評価は当業者の見地に立つて行うべきである。クレームの構成及び言葉遣いは、その意味が技術目的及び法律目的の両方から明確なものとするべきである。クレーム中の文言は、その言葉又は語句が明細書本体において別途定義されている場合を除き、その文脈上の自然かつ普通の意味に従い解釈しなければならない。クレームが何をカバーしているのか判断するために推測は不要である。クレームが関係技術分野の当業者にとって明確なものと思われず、当業者が排他的権利の全体範囲を判断することは不可能であろうと考える場合、審査官は第 10 条(4)に基づく明確性欠如の拒絶意見を提起することができる。」と説明されている。

### c) その他の要件

クレームの記載要件に関するその他の要件については、実務ガイドラインの「3.1 クレームの簡潔性」及び審査官クイックガイドの「第 10 条(4)－クレーム」において「クレームの簡潔性」が説明されている。

[実務ガイドライン]

#### 3. 完全明細書の提出

##### 3.1 クレームの簡潔性

[審査官クイックガイド]

#### 第 10 条－明細書の内容

##### 第 10 条(4)－クレーム

クレームは簡潔でなければならない

実務ガイドラインの 3.1 では、クレームの簡潔性について下記のように説明している。

「簡潔性の要件を充足するために、各クレームは冗長さ又は不当な繰返しを排して、意図する内容を明確に表現すべきである。

複数の独立クレームが提示されており、それぞれが発明の異なるカテゴリーを定義している場合、たとえば：

- ・ 製品
- ・ その製品の製造方法
- ・ その製品の用途（又は使用方法）
- ・ その製品の製造用機器

この場合には、それ自体からクレームが簡潔でないという拒絶意見は引き



出されない。

同一カテゴリーに属する複数の独立クレームが提示されている場合には、1つの独立クレームが、全体として他の独立クレームの範囲内に含まれてはならない。

簡潔性の法定要件を充足しないクレームには拒絶意見を提起する。」

## (2) 明細書の記載要件

### a) 実施可能要件

実施可能要件については、審査官クイックガイドの「第 10 条(3)－詳細な説明」において説明されている。

[審査官クイックガイド]

第 10 条－明細書の内容

第 10 条(3)－詳細な説明

第 10 条(3)(b)－発明を実施する最適な方法が記載されていない

上記では、実施可能要件について「発明の説明が適切でなく、発明の何らかの具体的側面及びそれを実施するための方法が当業者の知識において想起されず、それが明細書に記載されていない場合。この場合には、発明及びその発明を実施する方法が具体的に記載されていないという拒絶意見が生じる。審査官は、詳細な若しくは望ましい実施態様、及び／又は具体的な実施例を検証すべきである。」と説明されており、明細書から当業者の知識の範囲内で発明を実施できることが求めている。

### b) その他の要件

実施可能性要件以外の明細書の要件については、審査官クイックガイドの「第 10 条(3)－詳細な説明」において説明されている。

[審査官クイックガイド]

第 10 条－明細書の内容

第 10 条(3)－詳細な説明

第 10 条(3)(c)－クレームは発明の範囲を定義しなければならない

上記では、特許法第 10 条(3)(c)で求められている「クレームする発明の範囲

を規定する 1 以上のクレームにより結びとしなければならない」との規定について「発明の説明における『発明の精神及び範囲 (spirit and scope of the invention)』の言及は、保護を求める排他的権利がクレーム内のみに存在していると広く理解されていることから、必ずしもクレームの効力を曖昧にするわけではない。この語句が明細書に含まれていることは拒絶意見とならない。」と説明している。

## 8. 2. 7 情報開示義務

ニュージーランドにおいて情報開示義務はないが、特許法第 15 条<sup>26</sup>の規定により、特許庁長官から要求があった場合は、対応する外国出願に関する情報を提出しなければならない。なお、本規定は、PCT 国際出願には適用されない。

## 8. 2. 8 補正

補正に関する内容は、実務ガイドラインの「6. 特許出願の自発的補正／誤記の訂正」及び「7. 認容後の補正」において説明されている。

[実務ガイドライン]

- 6. 特許出願の自発的補正／誤記の訂正
  - 特許出願及び明細書の自発的補正
  - 誤記の訂正
- 7. 認容後の補正

<sup>26</sup> ニュージーランド特許法

第 15 条 長官は対応外国出願に関する情報を要求することができる

(1) (2)の規定に従うことを条件として、出願人は、本法に基づいて必要とされる調査の目的で局長から要求されたときは、次のことを行う。

(a) 次の国の何れかにおいて対応する若しくは実質的に対応する出願がされたか否かを明示すること

(i) 英国、カナダ、オーストラリア若しくは米国、又は

(ii) 本項の規定の適用される国として枢密院令により現に宣言されているその他の国

(b) 前記何れかの国における前記何れかの出願に関し次の情報（それが出願人により合理的にみて入手可能なものである限り）を提供すること

(i) 当該出願の番号及び出願日、及び

(ii) 当該出願に対抗して引用された先行技術を確認するのに十分な細目、及び

(iii) 当該出願に特許が付与されたときはその特許の番号及び認容されたクレームの様式、及び

(iv) 他の出願又は特許の細目であって、そのために当該対応出願が異議申立、抵触、インターフェアレンスその他同様の手続に現に係属中であるか若しくは既に係属したことがあるもの

(2) 本条の規定は、PCT 出願には適用されない。

付与前の補正については、6.において説明されている。審査官報告に対する応答として補正を提出できるほか、自発的な補正／誤記の訂正を行うこともできる。

付与又は認容された特許の補正については、7.において説明されている。なお、付与又は認容された特許の補正が裁判所の命令によって行われている場合、又は裁判所に対して特許出願に関連した訴訟又は手続が行われている場合、出願人はその旨を出願に表示しなければならない。

## 8. 2. 9 単一性

単一性に関する内容は、審査官クイックガイドの「第 10 条(4)－クレーム」において説明されている。

[審査官クイックガイド]

第 10 条－明細書の内容

第 10 条(4)－クレーム

クレームは、単一の発明に関したものでなければならない

発明の単一性について、「非 PCT 出願についても、審査官は PCT の判断基準に従うべきである。これは複数の独立クレームにおいて何が共通であるのか判断するための客観的テストである。」と説明されているように、単一性に関する PCT の基準が採用されている。

## 8. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

審査・先行技術調査の進め方に関して、実務ガイドライン及び審査官クイックガイドにおける記載はない。

なお、先行技術調査については特許法第 13 条、審査については特許法第 12 条において規定されている。

特許法第 13 条(1)において、先行技術調査の対象となる特許出願について「本法に基づいて特許出願を付託された審査官は、その完全明細書の何れかのクレームにおいてクレームされている発明が、その出願人の完全明細書の提出日前にニュージーランドにおいて発明され、かつ、前記の日の直前 50 年以内の日付の付された特許出願手続において提出された何れかの明細書において公表されていたか否かを確認するため、調査をするものとする。」と規定しているとおり、当該特許出願の明細書提出日の 50 年より前の出願は調査対象にならない。

## 8. 2. 1 1 優先審査／早期審査

ニュージーランドでは、特許規則 38 に優先審査が規定されており、下記の場合に、優先審査を請求することができる。

- 「(a) 特許庁の業務をはかどらせるための場合
- (b) 様式 9 による出願人の請求において十分かつ重要な理由がある場合」

なお、上記の優先審査の請求は、PCT 国際出願をニュージーランドに国内段階移行する際にも行うことができ、実務ガイドラインの「4. 国内段階移行」において説明されている。

[実務ガイドライン]  
4. 国内段階移行  
早期国内段階移行

## 8. 2. 1 2 優先権

優先権に関する内容は、実務ガイドラインの「3. 完全明細書の提出」において説明されている。

[実務ガイドライン]  
3. 完全明細書の提出  
条約優先権

ニュージーランドにおける優先権主張については、特許法第 7 条(2)において下記のように規定されている。

「第 7 条 出願することができる者

(2) 前項の規定を害することなく、ある条約国(その国が条約国になる前後を問わず)において保護を求めて出願している発明についての特許出願は、その保護出願をした者又はその者の譲受人がすることができる。本法の適用上、前記出願に関し 1 又は数通の仮明細書を提出した後に完全明細書を何れかの条約国において提出することは、当該条約国における保護出願であるとみなす。

ただし、ある条約国における保護出願の日から又は 2 以上の前記保護出願があったときは最先の保護出願の日から 12 月が満了した後は、本項の規定により出願をすることができない。」

なお、ニュージーランドでは、特許願書に仮明細書を添付して国内特許出願を行うことができ（又は、先の特許出願において提出されていた完全明細書を仮明細書に変更することを請求することも可能）、その場合、出願日から 12 月以内に完全明細書を提出しなければならない（特許法第 9 条）。仮明細書を添付した単一出願手続において完全明細書を提出し、かつ、クレームが当該仮明細書に開示された事項を正確に基礎としているとき、当該クレームの優先日は当該出願の出願日とする（特許法第 11 条(2)）。

## 8. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

### （1）分割出願

分割出願に関する内容は、実務ガイドラインの「3. 完全明細書の提出」及び審査官クイックガイドの「規則 23」において説明されている。

[実務ガイドライン]

3. 完全明細書の提出  
完全明細書の分割

[審査官クイックガイド]

特許規則 23<sup>27</sup>

審査官クイックガイドでは、「規則 23(2)に基づき、親出願でクレームしている事項についてのクレームを分割出願に含むことはできない。親出願のクレームと分割出願のクレームとの間でオーバーラップしている場合には、拒絶意見を提起すべきである。これに関連する判例法は *Arrow Electric Switches Ltd's Applications* (1944) 61 RPC 1 である。ここでクレーム間における主題のオー

<sup>27</sup> ニュージーランド特許規則 23 分割出願の日付

(1) 出願人が特許出願を行い、かつ、完全明細書が受理される前に、最初に言及した出願又はその遂行において提出された何れかの明細書に含まれる事項について新しく特許出願を行った場合、局長は、出願人がその旨の請求を新しい出願に含めれば、新しい出願又はその遂行において提出された何れかの明細書を最初に言及した出願又は明細書の提出日より前にならない日まで繰り上げるよう指示することができる。

(2) 局長は、当該完全明細書の何れも一方でクレームされた事項についてのクレームを含まないことを保証するのに必要とされる、当該出願の他方の遂行において提出された完全明細書の補正を求めることができる。

オーバーラップは、完全に重複していなくてもよい。たとえば、範囲の広いクレームと範囲の狭いクレームとの間でクレームのオーバーラップは生じ得る。*Armstrong-Kropp Development Corporation's Applications* [1974] RPC 268 に従う *Abbott Laboratories P2003/16* の判例法では、ある出願における範囲の広いクレームと、他の出願における範囲の狭いクレームとの間で、1つの明細書が、他の明細書でクレームしている事項を実際にクレームしていることが明らかであれば、このようなオーバーラップは規則 23(2)に基づき許容されないと判断している。」と説明されている。

## (2) その他

ニュージーランドでは、追加特許<sup>28</sup>を取得することができ、実務ガイドラインの「3. 完全明細書の提出」で説明されている。

[実務ガイドライン]  
3. 完全明細書の提出  
追加特許

### 8. 2. 1 4 存続期間延長

ニュージーランドには特許権存続期間の延長制度は存在しない。

### 8. 2. 1 5 特定技術分野

特定の技術分野に関するニュージーランドにおける審査基準関連資料は、下記の通り。

#### (1) コンピューター・ソフトウェア関連発明

コンピューター・ソフトウェア関連発明に関する審査基準関連資料は、存在しない。

#### (2) 化学関連発明

化学関連発明に関する審査基準関連資料は、存在しない。

<sup>28</sup> ニュージーランド第 34 条 追加の特許

(1) 本条の規定に従うことを条件として、ある発明（本法において主発明という）の改良又は変更について特許出願があり、かつ、その出願人が主発明の特許を出願し若しくは出願しており、又はその特許権者である場合において、出願人からその旨請求があるときは、局長は、追加の特許として前記改良又は変更に対し特許を付与することができる。

### (3) 医薬品関連発明

医薬品関連発明に関しては、実務ガイドラインの「5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン」において、スイス・タイプ・クレームについて説明されている。

[実務ガイドライン]

#### 5. 特許出願の審査

##### 5.2 スイス・タイプ・クレームの審査に関するガイドライン

はじめに

新規性－新たな用途

投与又は処置体制の新規なやり方

作用の新規な仕組み

第1次医学的利用クレーム

「スイス型」クレームの形式

スイス・タイプ・クレームは対応する方法クレームと同じなのか？

診断

新たな患者グループ

スイス・タイプ・クレームにおける治療的用途の正しい基礎

スイス・タイプ・クレームにおける「具体的説明」及びその

「ベストモード」

作用の「新規な」仕組み

発明の単一性

装置－新規の治療的又は予防的利用

### (4) 生物学関連発明

生物学関連発明に関する審査基準関連資料は、存在しない。

### (5) その他の特定技術分野

上記分野以外では、実務ガイドラインの「5.3 人体の医学的治療」において、人体に対する医学的治療に関する出願の審査について説明されている。

[実務ガイドライン]

#### 5. 特許出願の審査

##### 5.3 人体の医学的治療

はじめに

1953年特許法（「法律」）第2条(1)の発明の定義

1623年専売法第6条（近代英語で）の規定

総論

治療の定義

治療クレームの典型的形式

ある方法が「治療的処置」であるのか否かの判断

ガイドライン

治療的及び非治療的方法の両方についてのクレーム

治療的及び非治療的方法：具体例

i) 美容的処置

ii) 寄生虫の除去

iii) 口腔ケア

iv) 痛みと疲労

v) 肥満、食欲抑制及び減量

vi) 避妊及び中絶

vii) インプラント装置の利用方法

viii) 体外に施される処置

「外科的」の定義

ある方法が「外科的処置」であるのか否かの判断ガイドライン

外科的な人体部位の使用

診断

総論

診断の定義

「診断方法」の意味

外科的、治療的又は診断的ステップを含む複数ステップの方法

外科的、治療的又は診断的な目的の装置

特定用途に適用される組成物

組成物クレームの明確性

新規な非医学的用途又は特性を有する組成物

単位投薬形式のクレーム

薬剤パックのクレーム

## 8. 2. 16 国際出願（PCT 出願）

国際出願（PCT 出願）に関して、国際段階については、実務ガイドライン及び審査官クイックガイドに記載されておらず、その他の審査基準関連資料として「PCT 出願人の手引き－国際段階（ニュージーランド部分）」<sup>29</sup>があり、また、

<sup>29</sup> [http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvoll/annexes/annexb1/ax\\_b\\_nz.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvoll/annexes/annexb1/ax_b_nz.pdf)



国内段階に関しては、実務ガイドラインの「4. 国内段階移行」において説明されている。

[実務ガイドライン]

4. 国内段階移行

平成 26 年 3 月

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における特許の審査基準・審査マニュアル  
に関する調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>