

サポート要件の第3類型・第4類型の運用

会員 羽立 章二

要約

特許法36条6項1号は、平成15年の特許・実用新案審査基準の改訂により第1類型・第2類型に第3類型・第4類型が加わってサポート要件と称されるようになった。第3類型・第4類型は、(A) 特許請求の範囲が発明の詳細な説明に対して不当に広い場合に、(B) 審査官が出願人側に具体的な対案(補正の方向)を示して出願人側に特許請求の範囲の補正を具体的に検討する機会を確保する。第3類型・第4類型は、改訂前には、通常、他の条文(36条4項1号(実施可能要件)、29条1項各号(新規性)など)による拒絶理由が通知されていた。(A) 特許請求の範囲の不当性は、第3類型・第4類型という記載要件のみで従来の運用をすべてカバーすることは困難であり、他の条文により指摘することが適切な場合も多い。本稿では、第3類型・第4類型を、主として(B) 審査官が出願人側に補正の方向を提示するために利用する運用を提案する。

目次

1. はじめに
2. コミュニケーションのための拒絶理由通知
3. サポート要件の概要
 - (1) 形式説と実質説
 - (2) 実質説の一例
 - (3) 審査官の解説について
 - (4) 第1～第4類型
 - (5) 補正の方向
4. サポート要件違反の具体例
 - (1) 対象案件の起案例
 - (2) 起案例の解説
 - (3) 補正の方向の検討
5. おわりに

1. はじめに

特許法36条6項1号(以下、特許法は条文のみ記載する。)の審査は、平成15年の特許・実用新案審査基準(審査基準)の改訂により、従来の第1類型と第2類型に、第3類型と第4類型が加わって「サポート要件」と称されるようになった。

本稿では、サポート要件の第3類型・第4類型の運用について導入時の状況を確認して検討する。

2. コミュニケーションのための拒絶理由通知

まず、次の例を検討する。本願の実施例には「青い花」が記載され、請求項には「花」が記載されている。調査により「赤い花」記載の文献を発見したが、「青い花」記載の文献は発見しなかった。

この場合、次のような拒絶理由を通知することがある。

<参考例>

・理由R1: 36条6項2号

本願の請求項には単に「花」とのみ記載されており、実施例記載の「青い花」のような色の特定は記載されていない。

・理由R2: 29条1項3号

理由R1記載のように、本願の請求項には花の色について特定されていない。そのため、請求項に係る発明は、引用文献記載の「赤い花」との相違点が認められない。

審査では、単に理由R2のみを伝えることも考えられる。これは、特許業界の専門家にとって常識かもしれない⁽¹⁾。しかし、出願人・発明者(以下、「出願人ら」という。)は、自らの発明である「青い花」の新規性が、自らの発明でない「赤い花」で否定されたと理解するであろう。審査官は、出願人らが誤解するリ

スクを想定すべきである。

そこで、実務では、理由 R1 を通知して、理由 R2 の判断の前提となる請求項の記載を指摘することがある。

さて、理由 R1 は「拒絶の理由」(50 条)であろうか。請求項を特定するのは出願人であり(36 条 5 項)、36 条 5 項は拒絶理由ではない(49 条 4 号参照)。出願人が請求項において花の色を特定していないことは拒絶理由にならないであろう。しかし、審査官の心証では、色が特定されていないことに起因して理由 R2 の拒絶理由が発生している。そのため、理由 R1 は理由 R2 の拒絶理由と無関係とまでは言い難い。審査官が理由 R1 を拒絶理由通知書に記載しても、これを不当とまではいえないであろう。

私は、理由 R2 の存在を前提とする理由 R1 の拒絶理由通知を「コミュニケーションのための拒絶理由通知」と呼んでいる。コミュニケーションのための拒絶理由通知は、通常、記載要件違反を利用する。参考例により、記載要件違反の通知には、審査官と出願人らが、本来の拒絶理由の前提となる記載事項を共有する役割を担う場合があることを確認する。

3. サポート要件の概要

(1) 形式説と実質説

サポート要件の判断の概要について説明する。なお、筆者の個人的な考えでまとめたものあり、審査官によっても事案によっても大きく異なる場合がある。

サポート要件は、形式説と実質説が対立していた。形式説は、表現にのみ着目して判断する。実質説は、表現に加えて実質的な内容も判断する。

図 1 は、最もシンプルな形式説(以下、「旧形式説」という。)の判断フロー図である。審査官は、明細書に、特許請求の範囲の記載の引き写しがあれば 36 条 6 項 1 号の違反はないと判断する(STK1)。この時点で、ほとんどの案件で 36 条 6 項 1 号違反は認められ

ない。例外的に引き写しがない場合には、実施例を見て、特許請求の範囲に対応する記載があれば 36 条 6 項 1 号違反を通知しなかった(STK3)。

旧形式説に対しては、単なる引き写しによって 36 条 6 項 1 号の拒絶理由が認められないこと(STK1)への批判があった。この批判をベースに実質説が主張されるようになった。実質説は、表現に加えて実質的な内容も検討すべきと主張した⁽²⁾。

実質説では、通常、特許請求の範囲に上位概念が記載され、発明の詳細な説明に下位概念が記載されている関係(以下、「上位下位関係」という。)にある場合に、上位概念と下位概念の違いに起因する拒絶理由が存在するか否かを検討する。具体的には、拒絶理由通知書において特許請求の範囲に含まれて発明の詳細な説明には含まれない具体例を示すことにより上位下位関係を示し、具体例に拒絶理由が存在することを示して不当性を示す。出願人側の対応によっても依然として具体例が不当であり、この具体例が特許請求の範囲に含まれるならば拒絶査定となる。拒絶査定の判断対象は拒絶理由通知書で提示した具体例であり、特許請求の範囲において発明の詳細な説明に対応しない抽象的な範囲ではない。実質説は複数あり、例えば 36 条 4 項 1 号(実施可能要件)違反のみを検討する考え方(以下、「実質説 1」という。)、29 条 1 項各号(新規性)や 29 条 2 項(進歩性)などの特許要件も検討する考え方(以下、「実質説 2」という。)などがある。

なお、形式説は、実質説の批判を踏まえて、図 1 の STK1 の判断を省略して引き写し以外の部分の記載により実質的に判断すると修正されるようになった(以下、「修正形式説」という。)。修正形式説の結論は、実質説 1 とほぼ同じである。ただし、修正形式説は、発明の詳細な説明の一部である引き写しを判断から除く点に批判がある。

(2) 実質説の一例

図 2 は、実質説 2 での判断フローの一例を示す。

まず、発明の詳細な説明において実質的に発明の内容を開示する部分(通常、「発明を実施するための形態」(実施例など)の記載)において、特許請求の範囲に対応する記載が認められるか否かを判断する(ST1)。対応する記載は、通常、上位下位関係が認められる記載である。発明の詳細な説明に上位下位関係にある記載が認められないならば、36 条 6 項 1 号違

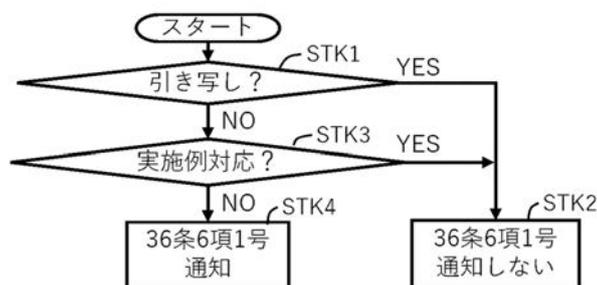


図 1：旧形式説での判断フロー例

反を通知する (ST2)。上位下位関係にある記載が認められるならば、下位概念の記載によって特許請求の範囲の上位概念全体について実施可能要件を満たすか否かを判断する (ST3)。特許請求の範囲の全体で実施可能要件を満たすならば、ST7に進む。

特許請求の範囲において実施例などの記載では実施可能要件を満たさない部分があるならば、発明の詳細な説明の全体を判断対象として、引き写しがあるか否か、そして、引き写しの記載のみによって実施可能か否かを判断する (ST4, ST5)。引き写しの記載が認められなかったり、引き写しの記載があってもこの記載のみによっては実施可能とは認められなかったりする場合には、36条4項1号 (実施可能要件) 違反を通知する (ST6)³⁾。引き写しの記載のみで実施可能な場合には、ST7に進む。

ST7の判断で問題になるのは、特に、上位下位関係に起因して、実施例には記載されていないが特許請求の範囲に含まれる部分が、技術水準から容易に実施できる場合である。このような場合は、通常、新規性・進歩性に違反する。そのため、上位下位関係に起因して新規性・進歩性が認められない部分が存在するか否かを判断する (ST7)。新規性・進歩性が認められない部分が存在するならば、新規性・進歩性違反を通知する (ST8)。特許請求の範囲の全体について新規性・進歩性を否定できないならば、サポート要件違反を通知しない (ST9)。

なお、審査官や事案によって判断フローは異なりうる。例えば、特許請求の範囲を一読して実施可能要件

を満たすとの心証が得られ、発明の詳細な説明に引き写しを確認できれば、実施可能要件違反の可能性はほとんどなく、直ちにST7の判断から行うであろう。また、修正形式説や実質説1では、サポート要件の判断としてはST7を判断しない。ただし、形式説でも実質説でも他の拒絶理由として検討するため、基本的にはサポート要件違反というか否かという程度の違いである。

(3) 審査官の解説について

サポート要件の審査基準の改訂時の状況について、審査官による解説⁴⁾を検討する。

審査官の解説によれば、まず、改訂時には、表現上の対応関係がとれていれば形式説により36条6項1号の拒絶理由通知に消極的となっていたという。ここでの「形式説」は、引き写しに関する批判がなされているため旧形式説である。

続いて、実質説によれば発明の詳細な説明の記載に比して特許請求の範囲が不当に広いとされる場合に、「審査官がとることのできる手段は、通常、①特許請求の範囲の明確性違反の拒絶理由 (第36条第6項第2号) を通知する、②特許請求の範囲のうち明細書の開示で十分に裏づけられていない部分について実施可能要件違反 (第36条第4項第1号) を通知する、③特許請求の範囲に含まれる引用文献を用いて新規性欠如の拒絶理由 (第29条第1項第3号) を通知する、のいずれかであった」と説明されている。

ここでの実質説は、新規性欠如の拒絶理由を含むこ

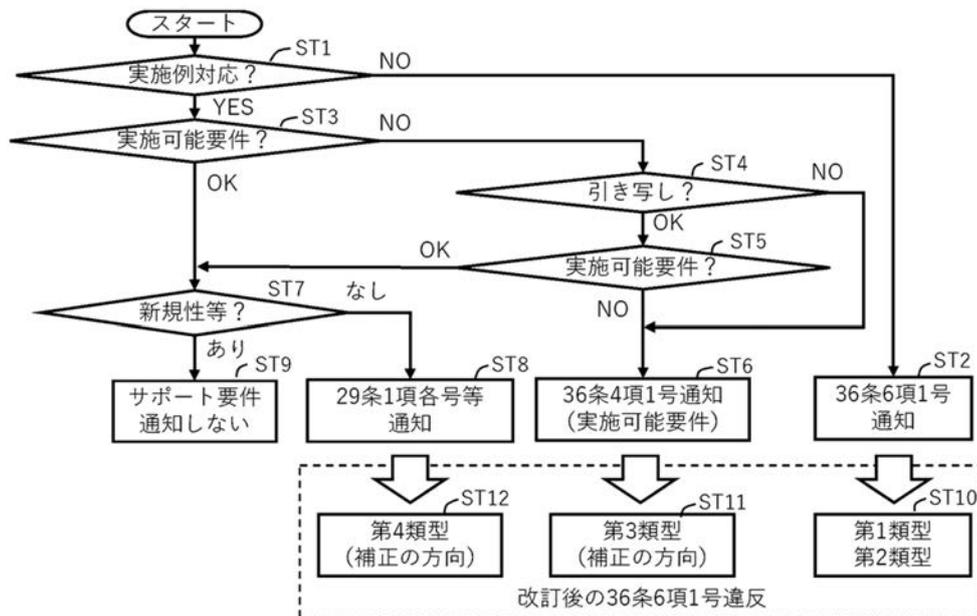


図2：実質説での判断フロー例

とから実質説2である。改訂当時の通説では、サポート要件は記載要件とされて特許要件を含まず、修正形式説や実質説1により判断していた。しかし、審査官の解説では、実質説に特許要件による判断が含まれるとしており、当時の通説的な理解によるものではない。

審査官の解説のポイントは、3つである⁶⁾。第1に、36条6項1号、36条4項1号（委任省令）違反を含まないことである。第2に、「新規性」欠如の拒絶理由により対応すると説明していることである。第3に、実質説は、改訂前でも「通常、…いずれかで」対応できていたのであり、基本的に第3類型・第4類型の追加によって拒絶される範囲が広がっていないことである。

第1のポイントについて、実質説は、上位下位関係にある場合に36条6項1号以外の条文を使用して不当さを示していた。また、36条4項1号（委任省令）違反について、技術上の意義の説明の瑕疵は、通常、特許請求の範囲の瑕疵ではなく、発明の詳細な説明の瑕疵である。この瑕疵は、審査官が36条4項1号（委任省令）違反を通知し、出願人側が発明の詳細な説明での技術上の意義の説明を補正して対応すべきものである。

第2のポイントは、サポート要件に、先行技術を考慮した判断があったことを認めるものである。ただし、説明としては妙である。実務では、多くが「進歩性」欠如で対応し、「新規性」欠如を通知することはほとんどない。しかしながら、審査官は、「進歩性」欠如ではなく「新規性」欠如を通知すると説明する。

では、なぜ「新規性」欠如と説明するのであろうか。ここで参考例を思い出してほしい。参考例では、引用発明との相違点である花の色が特定されていないために、特許請求の範囲における「花」という上位概念について引用文献記載の「赤い花」により新規性が欠如することを指摘する。すなわち、特許請求の範囲に相違点の記載が反映されていないことに起因して新規性違反の状態が生じている。

特許要件が関連する記載要件としては、例えば発明の単一性の規定（37条、審査基準第Ⅱ部第3章参照）がある。発明の単一性の判断では、発明の特別な技術的特徴（発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴）が重要な役割を果たす。これは、新規性との関係で説明されていた⁶⁾。これを参考にすると、審査

官の「新規性」欠如を通知していたという説明は、審査実務を正確に反映するものではないが、サポート要件で先行技術との相違点に注目して判断するものがあつたことの説明としては適切である。

このように、サポート要件では、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴に着目した判断が求められる場合がある。これは、発明の詳細な説明における技術上の意義の説明の瑕疵とは区別する必要がある。

第3のポイントについて、仮に第3類型・第4類型の追加により拒絶される範囲が広がるならば、改訂前の運用では十分にサポート要件違反に対応できていなかったことになる。そうすると、「改訂前にはサポート要件違反であっても拒絶されない場合があつた」ことを国内外に示し、第3類型・第4類型の追加によって新たに拒絶されることとなる範囲を具体的に示す必要がある。この場合には、出願人らに不利益な改訂であり、原則として遡及適用は認められない。

図2の判断フローでは、例えばST7において新規性・進歩性を否定する具体的な証拠がなくともサポート要件違反を通知できるかが問題になっていた。実質説では、通常、新規性などを否定できる具体的な証拠が認められる場合に不当さを認め、具体的な拒絶理由がない場合のサポート要件違反の拒絶理由通知は認めない（第1のポイント参照）。第3のポイントは、この判断を維持するものである。

（4） 第1～第4類型

特許審査では、事前の判断（a priori）と事後の判断（a posteriori）がある。事前の判断は、先行技術との関連において検討する前に直接明らかになる場合である。事後の判断は、先行技術を考慮して初めて明らかになる場合である。

サポート要件について、実質説では、36条6項1号で判断できる部分（ST2）と、36条6項1号では判断しない部分（ST6及びST8）に分けることができる。そして、後者について、事前の判断に親和的な部分（ST6）と、事後の判断に親和的な部分（ST8）に分けることができる。

審査基準は、改訂前には第1類型と第2類型であったが、改訂により第3類型と第4類型が追加された⁷⁾。

第1類型と第2類型は、改訂前に36条6項1号で

判断していた部分である（ST10）。第1類型は、請求項に記載されている事項が発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合である。第2類型は、請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合である。

第3類型と第4類型は、改訂前に36条6項1号で判断していなかった部分である。第3類型は、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合である。第4類型は、請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合である。第3類型は事前の判断に親和的であり（ST11）、第4類型は事後の判断に親和的である（ST12）。ただし、厳密には、第3類型と第4類型は、それぞれ、36条4項1号（実施可能要件）違反と29条1項各号などの違反に対応するものではない。

（5） 補正の方向

第3類型及び第4類型では、可能な限り、審査官は、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解できるようにする⁽⁸⁾。例えば参考例では、理由R1で「青い花」を示すことにより補正の方向を示している。

第3類型・第4類型を導入しても、通常、審査結果は変わらない。第3類型・第4類型の導入によって実務上に影響があるのは「補正の方向」を示すことである。

ただし、審査基準では「可能な限り」とするため、審査官は「可能な限り」を尽くせば補正の方向を示さなくてもよいようにも思われる。そのため、「可能な限り」とは、第3類型及び第4類型の拒絶理由通知において審査官が補正の方向を示さないことを許容するのか、それとも、補正の方向を示すことは必要であるが通知時に「可能な限り」と判断される範囲を示せばよいのが問題になる。

第3類型・第4類型を通知するのは、例えば、特許請求の範囲が「10」として、審査官は「10」は不当に広すぎて「7」が妥当であると判断している場合である。改訂前の運用では、「10」が不当であるという実

体的な判断のみで拒絶理由を通知していた。第3類型・第4類型は、「10」のうちの「3」が不当であるという実体的な判断に加えて、出願人側に「7」という適切な補正の方向を具体的に提示して補正検討の機会を確保するという手続的な側面に着目するものであると評価できる。審査官が出願人側に「7」を提示しなければ、出願人側は不当性の判断対象である「3」を特定することができない。

出願人側が適切に特許請求の範囲を特定しているならば、審査官は具体的な補正の方向を提示できない。審査官が適切な補正の方向として「7」を具体的に提示できるならば、原則として出願人側が特定した特許請求の範囲である「10」は適切でないであろう。第3類型・第4類型により提示する補正の方向が具体的かつ適切であれば、例えば「拡張ないし一般化」のようなゆるやかな基準により審査官が補正の方向を提示できるようにしても、通常、出願人側が不利益なことにはならない。

改訂前の運用では、審査官は、特許請求の範囲の特定のみに着目して、出願人側の対応後にも拒絶理由で提示した不当な具体例を依然として含むならば拒絶査定「0」をすることができた。他方、第3類型・第4類型では、特許請求の範囲の不当性に加えて、審査官が示した（あるいは、拒絶理由通知後の審査官と出願人側の対応などによって十分に共有された）補正の方向を出願人側が検討する機会が保障されたという手続的な側面を検討して拒絶査定⁽⁹⁾の妥当性を判断すべきである。

よって、第3類型・第4類型は、審査官が出願人側に補正の方向を示すことが必要であると解する。この場合の「可能な限り」という要件については、後に具体的に説明する。

なお、第3類型・第4類型は、通常、無効事由などとしては適切でないと解する。無効事由などでは、現在の権利範囲が不当か否かを判断すればよい。そのため、改訂前の運用と同様に「10」の適否を判断すれば足り、第3類型・第4類型により権利者側に「7」を示して具体的な対案による検討を保障する手続的な側面を考慮する必要はないためである⁽⁹⁾。

4. サポート要件違反の具体例

（1） 対象案件の起案例

特許第2803236号（以下、「対象案件」という。）を

参照して具体的に説明する。なお、対象案件の36条6項1号は、出願当時には旧形式説（図1参照）で判断されており、発明の詳細な説明に引き写しがあるために、出願時の審査実務によれば36条6項1号違反は認められないと解される。以下の説明は、対象案件を現在の審査基準に従って判断した場合についての筆者の個人的な意見であり、所属組織等のものではない。

対象案件の請求項1には、第1のアイコンの指定に引き続き第2のアイコンの指定に応じて、第2のアイコンの機能説明を表示することが記載されている。

他方、対象案件の発明の詳細な説明には、機能説明アイコンを説明対象アイコンの位置にドラッグしてリリースする（D&R）と説明対象アイコンの機能説明を行うことが記載されている。

拒絶理由通知として、例えば下記のものと考えられる。

<起案例1>

・36条6項1号（第1類型）

対象案件の請求項1には、第1のアイコンと第2のアイコンに対して、共に「指定」という同じ操作が行われることが記載されている。

しかしながら、対象案件の発明の詳細な説明には、機能説明アイコンをドラッグして説明対象アイコンの位置でリリースすると説明対象アイコンの機能説明を表示することが記載されている。機能説明アイコンの位置でボタンの押下を「開始」し、ボタンを押下したまま移動して、説明対象アイコンの位置でボタンの押下を「解除」するものであり、これらのアイコンの位置での操作は異なる。

よって、対象案件の請求項1と対象案件の発明の詳細な説明の記載は対応していない。

<起案例2>

・理由1：36条6項1号（第4類型）

対象案件の請求項1では、第1のアイコンの「指定」と第2のアイコンの「指定」との間の機能的・作用的な関係は特定されておらず、特に、第1のアイコンをドラッグしてリリースして第2のアイコンの「指定」をすることなどのGUI（グラフィカル・ユーザ・インタフェース）特有の操作によって説明対象アイコンを選択することは記載されていない。発明の詳細な

説明にはマウスのボタン操作の一例としてクリックが記載されており、対象案件の請求項1に係る発明には、発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えて、例えば第1のアイコンのクリックに引き続く第2のアイコンのクリックに応じて機能説明を表示することなどが含まれ得る。

・理由2：29条2項違反

引用文献（省略）には、CUI（キャラクタ・ユーザ・インタフェース）においてdfコマンド（disk free）を入力するとdfコマンドに対応する機能動作を実行するところ、manコマンド（manual）の引数として「man df」と入力することによりdfコマンドの機能説明を表示することが記載されている。

対象案件の請求項1に係る発明と引用文献記載の発明とを対比するに、両者は、対象案件の請求項1に係る発明が2つのアイコンの連続する指定によって機能説明を表示するのに対し、引用文献記載の発明が2つのコマンドの連続する入力によって機能説明を表示する点で相違する。

この相違点について検討するに、GUIのアイコンは特定の機能動作を象徴するものであり、これを指定すると対応する機能動作が行われる。引用文献記載の発明におけるCUIのコマンドは、これを入力するとコマンドに対応する機能動作が行われる。そのため、引用文献記載の発明におけるコマンドとGUIのアイコンは、共に、ユーザ・インタフェースにおいて情報処理装置に機能動作を指定（入力）するという、関連する技術分野における機能の共通性が認められる。

理由1に記載のように、対象案件の請求項1にはGUI特有の操作について記載されていない。ユーザ・インタフェースにおいてユーザに機能動作の説明を表示することは慣用されていることに鑑みると、対象案件の請求項1の記載によっては、対象案件の請求項1に係る発明と、引用文献記載の発明をGUIのアイコンの機能説明として実現するようにしたものとの相違が明確でない。

<起案例3>

・36条6項2号（第2類型に近い）

対象案件の請求項1には、第1のアイコンの「指定」に引き続き第2のアイコンの「指定」が行われることが記載されている。

対象案件の発明の詳細な説明には、機能説明アイコ

ンの位置でマウスのボタンをプレスし、機能説明アイコンをドラッグして説明対象アイコンの位置でリリースすることが記載されており、ユーザは、第1のアイコンの位置でボタンを押下し、押下を継続した状態で第1のアイコンを移動して第2のアイコンの「指定」を行うものと認められる。

また、発明の詳細な説明には、マウスのボタン操作の一例としてクリックが記載されている。アイコンの「指定」の一例としてクリックが認められ得るが、これに関する具体的な記載は認められない。

そうすると、対象案件の請求項1の記載は、発明の詳細な説明を参照すると、第1のアイコンの「指定」及び第2のアイコンの「指定」は、連続した一連のボタンの押下状態で行われることに加えて、二度のボタンの押下で行われることを含むのか、明確でない。

(2) 起案例の解説

対象案件について、図2の判断フローに従って説明する。

まず、発明の詳細な説明の実施例などに、特許請求の範囲に対応する記載が存在するか否かを判断する(ST1)。実質説では、通常、対応しないとして36条6項1号(第1類型)違反を通知するであろう(ST2, ST10)。

審査官にとって、実施例(特に第2図のS2の処理)は不自然であろう。S2は、S3~S5の処理とS6の処理を分けるために「機能説明アイコンの位置でユーザがボタンを押下したか否か」を判断する。しかし、アイコンの操作は、S3~S5はドラッグであり、S6は通常クリックである。S2は、これを「ボタンの押下」という共通点で判断しようとするが、ユーザ入力の一部で判断することの技術的な意味を把握することができない。

さらに、実施例では、機能説明アイコンをクリックしたときの処理が記載されていない。機能説明アイコンをクリックしたときの情報処理は2つ考えられる。

一つは、機能説明アイコンのクリックを移動量ゼロのドラッグ操作と同視することである。実施例に従えば、ユーザが機能説明アイコンをクリックすれば、その位置のオブジェクトである機能説明アイコンの機能説明を表示することになる。

もう一つは、実施例でのアイコンの用語に従って解釈することである。実施例では、アイコンを指定すれ

ば、このアイコンで示される機能動作を実行する。機能説明アイコンは、機能説明のアプリケーションに対応するであろう。機能説明のアプリケーションは従来の技術で説明されており、機能説明アイコンをクリックすれば機能説明のアプリケーションが起動して従来の技術に記載の機能動作をするとも考えられる。図3は、このような心証から想定される処理フロー図である。情報処理装置は、ユーザがアイコンを指定するまで待ち、指定されれば、これが機能説明アイコンのD&Rによって指定されたか否かを判断する。クリックなどで指定されればアイコンに対応する機能動作を行う。機能説明アイコンのD&Rで指定されればアイコンの機能説明を表示する。

いずれの場合にも「第1のアイコンのクリックに引き続き第2のアイコンのクリック」のようなユーザによる2度の「指定」は行われぬ。そのため、実質説によれば、特許請求の範囲は実施例と対応しないと判断するであろう。このような判断から、審査官は、36条6項1号(第1類型)違反を通知することが考えられる(起案例1参照)。

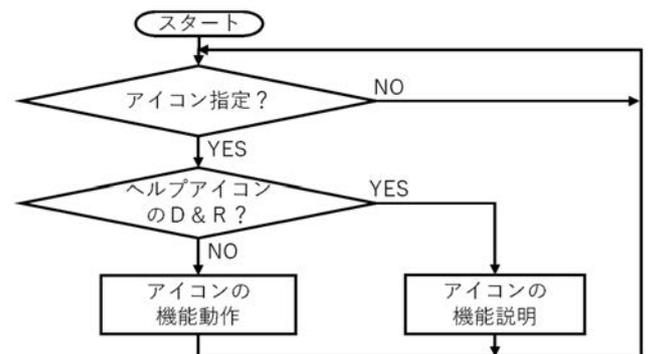


図3：対象案件の参考フロー図

ただし、対象案件では、出願人らは、特許請求の範囲と実施例の記載が対応すると思慮しているであろう。アイコンの「指定」を「ボタンの押下」とすれば、実施例でもドラッグ操作により第1のアイコンの位置から第2のアイコンの位置まで「ボタンの押下」が引き続いているためである。

出願人側の心証をベースとすれば、審査官は、ST1の判断はYESとすることも考えられる⁽¹⁰⁾。

「引き続き」には、前の状態が続くことと、前の状態が終わって別の事項が続くことの二つの意味がある。そうすると、特許請求の範囲の「引き続き」は、第1のアイコンでのボタンの押下状態が第2のアイコンまで続く場合と、第1のアイコンでのボタンの押下状態が終わって第2のアイコンで新たなボタンの押下

状態が生じる場合が含まれる。実施例はドラッグであり前者である。発明の詳細な説明には、マウスのボタン操作の一例としてクリックが記載されており、これは後者の一例となりうる。後者は、実施例と対応しない。特許請求の範囲には、上位下位関係に起因して実施例（一部の下位概念）からは実施可能ではないもの（他の下位概念）が含まれており、ST3の判断はNOとなる。

ただし、対象案件では引き写しの記載があり、例えば「第1のアイコンのクリックに引き続く第2のアイコンのクリックにより、第2のアイコンの機能説明を表示する」ということは、当業者であれば引き写しの記載のみによって実施することができる。審査官は、出願時の技術水準を踏まえれば実施できない部分を具体的に指摘することは困難である。そのため、ST4とST5の判断は「OK」となる⁽¹¹⁾。

しかしながら、ユーザに説明を表示することはユーザ・インタフェースが通常備える機能であり、そのときに「第1のアイコンのクリックに引き続く第2のアイコンのクリックに応じて第2のアイコンの機能説明を表示する」ことは、出願時の技術水準を踏まえれば当業者がGUIでのアイコンの機能説明を表示するときに通常試みるものである。そのため、ST7の判断は「新規性・進歩性がない部分がある」こととなり、ST8により新規性・進歩性の違反を通知することとなる（起案例2参照）。

また、審査官が、D&Rという一連のユーザの操作を、発明の詳細な説明では機能説明アイコンの位置でユーザがボタンを押下し（S2）、機能説明アイコンをドラッグし（S3）、説明対象アイコンでリリースする（S4）と3つに分割し、特許請求の範囲では第1のアイコンの「指定」及び第2のアイコンの「指定」として2つに分割したことに問題があるとも指摘できるであろう。

これは、発明の詳細な説明において、特許請求の範囲における2つの「指定」に対応する記載が認定できないためであり、第2類型の違反に近い。しかし、用語の問題ではないために第2類型に該当するものではなく、「指定」の意味合いの問題として36条6項2号を通知することも可能であろう（起案例3参照）。この拒絶理由は、意見書などで反論されれば拒絶査定が難しい場合も考えられる。このように、サポート要件

違反では、36条6項2号単独で拒絶査定とすることが困難な場合が多い。

（3）補正の方向の検討

対象案件に対しては、補正案1が想定されるが、補正案2も予想される。

＜補正案1＞（概略）

指定手段による、第1のアイコンをドラッグしてリリースすることによる第2のアイコンの指定に応じて、前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段を有する情報処理装置。

＜補正案2＞（概略）

指定手段による、第1のアイコンを用いた第2のアイコンの指定に応じて、前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段を有する情報処理装置。

補正案2で起案例1～3の拒絶理由を維持できるか否かの判断は審査官によって異なり、拒絶理由が解消しているとする審査官も、解消していないとする審査官もいるように思われる。また、拒絶理由は解消するが補正の制限（17条の2）に違反するとする審査官もいるであろう。

審査官は、補正の方向を「可能な限り」示すために、拒絶理由の解消の可能性のある補正案2を示すべきであろうか。

審査官は、拒絶理由通知時と拒絶査定時で変わる可能性がある。審査官によって判断が変わる可能性を考えると、拒絶理由を通知する審査官は、補正の方向としては通常審査官にとって争いのない補正案1を示すことが「可能な限り」に該当し、争いのある補正案2を提示する必要はないと考える。

5. おわりに

私は、コミュニケーションのための拒絶理由通知を教わったとき、出願人側に「上から目線」を感じさせてしまうリスクがあることを特に注意された。また、補正案1で補正の方向を提示すれば、通常、出願人側は補正案2の対応を検討しないであろう。審査官が補正の方向を示したために、出願人側に不利益を与えるリスクがある。第3類型・第4類型は、悩みながら七転八倒して、うっすらと起案できる感じであろう。

第3類型・第4類型は、(A) 特許請求の範囲が発明の詳細な説明に対して不当に広い場合に、(B) 審査官が出願人側に具体的な対案（補正の方向）を示して特許請求の範囲の補正を具体的に検討する機会が確保されることが重要である。(A) は、特許請求の範囲に含まれるが発明の詳細な説明から外れる具体例を挙げて、これが不当である（拒絶理由が存在する）ことを示せばよい⁽¹²⁾。この拒絶理由は、36条6項1号に加えて、他の条文を含めて検討することができる。(B) は、他の条文とは異なって補正の方向を示すことが明確に規定されており、まさに第3類型・第4類型を特徴づけるものである。

第3類型・第4類型の拒絶理由では、審査官が出願人側に適切な補正の方向を提示すれば、出願人側の多くは提示された補正の方向に従った対応をし、拒絶査定不服審判などにならない。第3類型・第4類型の拒絶査定不服審判などの多くは、審査官が補正の方向を適切に提示していない場合であろう。しかし、現在の実務では、通常、補正の方向の提示は付加的サービスのような位置づけとなり、(A) 権利範囲の不当性のみが争点化され、(B) 補正の方向の提示の不当性は争点化されない。そのため、審判例・裁判例などの検討のみによっては(B)の運用改善は期待できない。

また、サポート要件は、従来、新規性・進歩性違反により先行技術を具体的に指摘して検討すべきもの⁽¹³⁾や、36条4項1号（実施可能要件）違反により、実施可能に記載された一部の低位概念以外の他の低位概念について実施可能に説明されていない具体的理由を示すべきものがあつた。他方、第3類型・第4類型では、発明の詳細な説明の記載などに基づいて判断すればよく、不当な例を具体的に指摘することは求められていない。現在の実務では、審査官が、補正の方向も具体的な不当性の理由も示すことなく、発明の詳細な説明の記載などの独自解釈のみによって(A) 不当性を通知できてしまうリスクがある。

審査官が補正の方向を示さないのであれば、第3類型・第4類型の違反を通知する必要はなく、改訂前の運用によって具体例を挙げて他の条文により拒絶理由を通知すればよい。第3類型・第4類型により審査官が補正の方向を具体的かつ適切に提示すれば、特許請求の範囲の不当性は自ら明らかになる。

このように、第3類型・第4類型は、(A) 特許請求の範囲の不当性を具体的に検討すること、(B) 補

正の方向を具体的かつ適切に提示すること、の両方で運用を改善することが求められている。

例えば、サポート要件は、従来、36条4項1号（実施可能要件）や新規性・進歩性の違反により通知していた部分があつたが、第3類型・第4類型の追加により36条6項1号にて拒絶理由を通知できることとなった。このように、第3類型・第4類型は、記載要件の運用を、発明の詳細な説明の瑕疵は36条4項にて、特許請求の範囲の瑕疵は36条6項にて拒絶理由を通知するというシンプルなものにできる可能性がある。

さらに、審査官は、出願人側が特定した特許請求の範囲に対して単なるダメ出しをする受け身の姿勢になりがちである。第3類型・第4類型は、審査官が出願人側に補正の方向を提示するという提案型の新たな審査スタイル⁽¹⁴⁾に挑戦して審査全体の運用を改善できる可能性がある。

(注釈)

- (1) 最高裁平成3年3月8日判決・昭和62年（行ツ）第3号審決取消事件，民集45巻3号123頁。
- (2) 実質説は、公開代償説をベースに、発明の詳細な説明は独占権付与に値する公開でなければならぬとする（特許庁編，工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第20版），p.124（36条4項1号の趣旨の解説）など参照）。
- (3) 審査基準第Ⅱ部第1章第1節3.2.2（1）。
- (4) 後藤，近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について，*パテント*，Vol.58，No.7，76～91（2005）。
- (5) 36条6項2号は，単独では拒絶査定をすることが困難な場合が多い。そのため，36条6項2号違反は，コミュニケーションのための拒絶理由通知のように補助的に使用する場合が多いように思われる。そのため，「いずれか」というのは実務の説明としては適切とはいえない。
- (6) 注釈（4）の発明の単一性の要件の説明（特に先行技術が29条1項各号に該当する公知発明を意味すること）参照。
- (7) 審査基準第Ⅱ部第2章第2節2.2参照。
- (8) 審査基準第Ⅱ部第2章第2節3.1.1，3.1.2。
- (9) 図2のST7の新規性・進歩性などの判断は，通常，発明の詳細な説明で実質的に公開されていない発明に対する判断である。審査実務では，例えばコミュニケーションのための拒絶理由通知などにより，このような場合であることを明確にすることがある。しかし，無効事由などでは，通常，単に新規性・進歩性違反の主張のみがなされる。そのため，無効事由などとして単に新規性・進歩性などの欠如が主張されていても，これは発明の詳細な説明に記載されていない発明に対する無効事由などである可能性について留意する必要がある。

- (10) 補正後に特許査定を予定するならば、シフト補正（17条の2第4項）との関係で第1類型に代えて他の類型を使う場合もあるであろう。
- (11) 開示の十分性要件とクレームの裏付け要件の違い（PCT国際調査及び予備審査ガイドライン4.12, 5.58など）を参照。
- (12) サポート要件は、通常、クレームの主題事項が判断対象であり、これが明細書などで裏付けされているかの判断である（PCT国際調査及び予備審査ガイドライン5.43, 5.54など）。日本では、従来、クレームの主題事項であって発明の詳細な説明で裏付けられていない具体例を挙げて、これが不当であることを示していた。これに対し、現在の審査基準では、発明の詳細な説明の記載箇所などを根拠に第3類型・第4類型の判断をするとされている。しかし、請求項に記載されるべきは、特許出願人が発明を特定するために必要と認める事項であって、審査官が必要と認める事項ではない（36条5項）。例えば第4類型で特許請求の範囲に審査官が考える課題解決手段が反映されていないことのみでは原則として拒絶理由にならない。例えば参考例で、審査官が（A）不当性を示すのであれば「赤い花」をあげて新規性違反の拒絶理由を示せばよい。瑕疵のない「青い花」をいかに検討しても「赤い花」の不当性を具体的に指摘できない。「青い花」の開示により

「水色の花」が権利範囲に入るかを検討することは、主として（B）補正の方向を提示することに資するであろう。

- (13) 注釈（4）に「発明の詳細な説明に発明として記載したものの（すなわち、実際に発明したもの）」と記載されているように、審査実務では、通常、発明の詳細な説明で公開された発明と発明者がした発明を同視する。サポート要件では、特許を受ける権利（29条1項柱書）、新規性、進歩性などの特許要件を検討する場合も考えられる。例えば参考例で「赤い花」の拒絶理由は3つ考えられる。第1に「赤い花」の裏付けがないとするサポート要件（36条6項1号）違反、第2に発明者が「赤い花」を発明した証拠がなく特許を受ける権利が認められないこと、第3に「赤い花」の新規性が認められないことである。改訂前には新規性なしで拒絶理由を通知していたが、改訂後にはサポート要件違反でも通知できるように思われる。
- (14) 注釈（4）には筆者の個人的な意見として「筆者は、出願人に対し、『どのように補正すれば特許を取得することができるのか』を明確に伝えることが審査官の責務であると考えて」いることが記載されており、本稿はこの意見に賛成する。

（原稿受領 2020.3.17）

パンフレット「弁理士info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。一般向き。A4判22頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
（送料は当会で負担します。）

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: (03)3519-2361(直)
FAX: (03)3519-2706

