



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

## 第21回 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 に関する審査基準の改訂について

【ケミカル推進事業部】  
弁理士 山西 敏道

1. 平成23年9月28日に、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準が改訂されたことが特許庁HPで公表されました。

### <審査基準改訂の基本方針>

- (1) 厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため、説明が不十分な箇所の記載を補足、明確化。
- (2) 記載要件の審査基準が要件ごとに異なる時期に改訂されてきたために生じていた各要件間での不整合について、整合を図る観点で改訂。

2. 今回は、記載要件のうち第36条第6項第1号に係る審査基準の改訂について、以下の点を紹介したいと思います。

#### (1) 審査官が拒絶理由通知に記載すべき内容

①違反の類型(3)の拒絶理由通知について(審査基準5頁32行～6頁3行参照)

「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」という類型(3)の拒絶理由通知で指摘される場合がありますが、この場合審査官は、判断の根拠(発明の詳細な説明の記載箇所及び技術常識の内容等)を示しつつ、本違反類型に該当すると考える理由を具体的に説明する必要があることが審査基準に明記されました。

また、可能な限り、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するための手がかり(拡張ないし一般化できる範囲等)を記載することも明記されました。

例えば、審査基準事例集の事例7(同44～45頁)は、オレフィン重合用触媒の発明であり、請求項1に「メタロセン成分の中心金属Mがチタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタルから選択される」と規定されていますが、実施例にはジルコニウムしか記載されていないケースです。

このケースでは、審査官は、「ジルコニウムと同族の遷移金属であるチタン及びハフニウムを用いた場合には同様に活性が示されるが、異なる族の遷移金属を用いた場合については、通常、活性がないか、又は活性がかなり低く触媒として使用できるとは限らないことが、触媒分野一般における技術常識である」と判断の根拠を示し、出願時の技術常識に照らしても、請求項1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することはできないと

しています。

#### (2) 拒絶理由通知に対する出願人の対応

(実験成績証明書の参酌等)

拒絶理由への応答においては、新規性、進歩性を主張するために意見書とともに実験報告書を提出する場合がありますが、今回の改訂では、審査官が上記判断の際に特に考慮したものは異なる技術常識等を示しつつ、第36条第6項第1号の要件を満たす旨を意見書において主張できること、実験成績証明書により、意見書の主張を裏付けることができることが明記されました(審査基準6頁22～28行)。

上述した事例7では、出願人は、「メタロセン触媒の中心金属としてジルコニウムを用いた場合に触媒活性があれば、バナジウム、ニオブ及びタンタルを用いた場合にも同様に活性を有しうることが出願時の技術常識であること」を示す技術文献等を提示するなどして、発明の詳細な説明は、出願時の技術常識に照らせば、請求項1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ことを、意見書において主張できると記載されています。また、実験成績証明書によりそのような意見書の主張を裏付けることもでき、出願人の主張を受け入れられると審査官に判断されたときは、拒絶理由はいずれも解消することが記載されています。

なお、発明の詳細な説明の当初の記載が不足しているために、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には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、請求項に係る発明の範囲まで、拡張ないし一般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消しないことも明記されています(同6頁29～35行)。

3. 今後、36条の拒絶理由通知に対しては、改訂された審査基準に沿って対応する必要があります。36条の拒絶理由に係る応答でお困りの際には、お気軽に弊所へご相談ください。

#### <審査基準改訂のWEBアドレス>

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)

以上