

MAEDA & SUZUKI

PATENT Co., LTD.

E-mail address : ms@msspatent.com

<http://www.msspatent.com/>

機械（構造）関連発明における拒絶対応ポイント （機械分野における拒絶理由対応関連テクニックや事例について）

前田・鈴木国際特許業務法人

弁理士 前田 均

1. 序論

機械（構造）分野の発明を表現するには、図面が必須となることがほとんどである。図面無しに、機械（構造）分野の発明を理解することは困難である。

また、機械（構造）分野の発明を、図面を参照させながら、文章を用いて、分かりやすく表現するためには、他の技術分野にはない苦労がある。特に、三次元的な配置に特徴がある発明の場合には、その特徴を、文章を用いて、権利範囲が狭くならないように、且つ、分かりやすく、しかも、従来技術を含まないように表現するには、かなりの熟練も必要となる。

数々の拒絶理由に対応して思うのは、やはり、出願当初明細書の記載が重要であるということである。

以下に、拒絶理由の対応の際に参考になるのではないかと筆者が考えた事例に基づき、機械（構造）分野の発明に関する拒絶対応について説明する。また、出願当初明細書の記載についても触れる。

2. 具体的対応事例

2. 1 新規性、進歩性の拒絶（法第 29 条第 1 項および第 2 項）対応事例について

2. 1. 1 審判請求時の補正は却下されたが、進歩性が認められ、特許審決された事例

（1）拒絶査定の内容

「先の引用文献 1（特開平 10-340825 号公報）の段落【0030】には「各グラウンド内部電極が最短距離・・・をもってグラウンド接続されるようになり・・・残留インダクタンスの低減・・・を図ることができる」とあるから、補正された請求項 1 の要件「部品全体の高さ方向を低く抑え、部品全体を上下の相対する回路基板の板面間に挟み込むと共に、部品全体の側端面を高さ方向で別の回路基板の板面に埋め込み」という態様は、引用文献 1 の記載から当業者であれば適宜設計し得ることと認められる。

なお、補正後の本願の請求項 1 に係る発明が、引用文献 1 に記載されたものにおける“第 1 の内部電極と電氣的に導通する外部電極”の形態と“第 2 の内部電極に電氣的に導通する外部電極”の形態とを転換変更して構成されている点については、依然としてその点に格別の意義を認めることができないものである。」

引用文献 1 の図面を図 1 および図 2 に示し、本願発明の図面を図 3 および図 4 に示す。また、本願発明の電子部品の使用方法を、図 5 に示す。

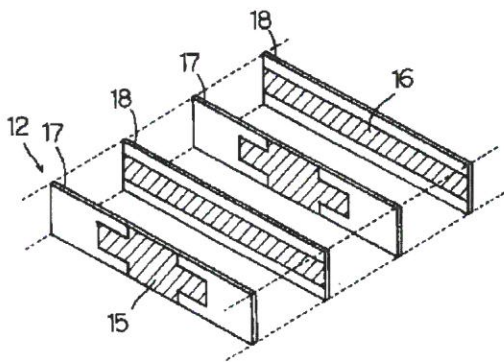


図 1

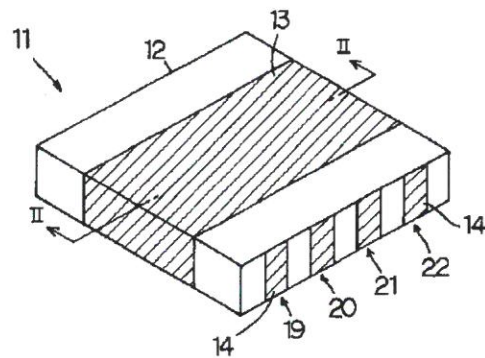


図 2

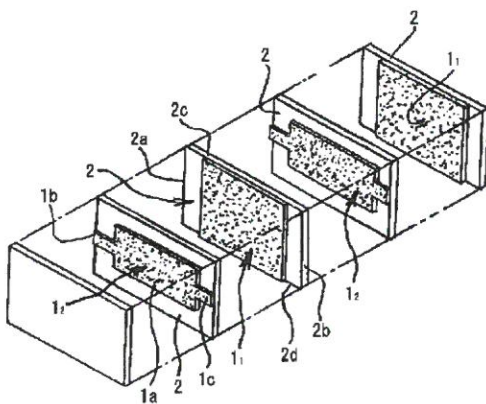


図 3

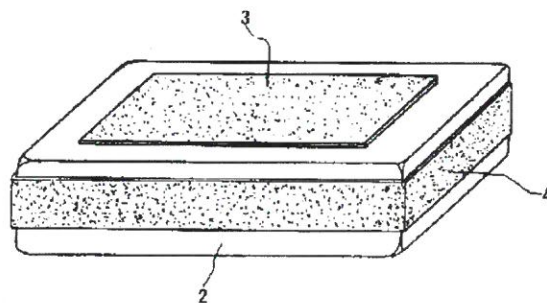


図 4

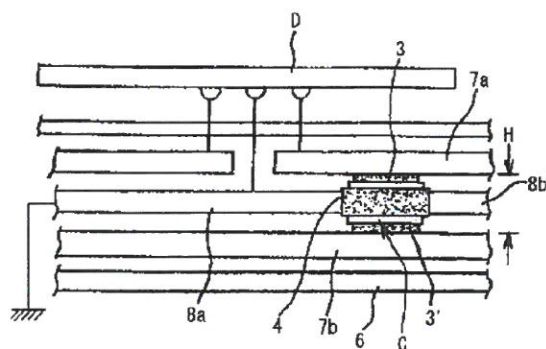


図 5

(2) 審判請求時の補正

「【請求項1】

(A) 所定パターンの内部電極と長方形のセラミック層とを交互に複数積層させて積層チップ素体を形成し、その積層チップ素体の内部電極と電氣的に導通する外部電極を積層チップ素体の所定面に設ける三次元搭載用の貫通型積層セラミックコンデンサにおいて、

(B) セラミック層を介し、セラミック層の各短辺寄りを除く中間部で両長辺に亘る第1の内部電極と、セラミック層の面内に位置する主要部から各短辺に延びる二つの引出し部を有する第2の内部電極とを交互に積層させて積層チップ素体を形成し、

(C) 第1の内部電極とセラミック層の各長辺に露出する部分で電氣的に導通する一对の第1外部電極を積層チップ素体の相対する上下面にそれぞれ設け、第2の内部電極と各引出し部で電氣的に導通する単一の第2外部電極を積層チップ素体の側端面全周に亘って設け、

(D) 前記第1の内部電極における前記一对の第1の外部電極との接続部の幅が前記セラミック層の短辺側の幅よりも大きく、

(E) 前記積層チップ素体を形成するセラミック層の短辺側を高さ方向として部品全体の高さ方向を低く抑え、部品全体を上下の相対する第1回路基板の板面間に挟み込むと共に、部品全体の側端面を高さ方向で、前記一对の第1回路基板の間に位置する別の第2回路基板の板面に埋め込み、各外部電極を各回路基板の異なる回路パターンと各々直に対面させて電氣的に接合する三次元搭載用の貫通型として構成したことを特徴とする三次元搭載用貫通型積層セラミックコンデンサ。」

審判請求時に、下線部を追加した。

(3) 補正は却下されたが特許すべき旨の審決

上記の本願発明の構成要件 (D) の部分が、審決において、「当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものではないから、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものではない」と判断され、審判請求時の全ての補正（下線部）が却下された。なお、構成要件 (C) の部分の補正は新規事項ではないと判断されたが、構成要件 (E) の部分の補正は、判断されなかった。

上記の構成要件 (D) に示す技術的事項は、図1に示す引用文献1の内部電極パターンとの相違点を強調するために、本願の図3および図4に示す図面に示す技術的事項により追加された事項である。審査官は、図2に示す引用文献1の外部電極13が、図4に示す本願発明の外部電極4に対応し、図2に示す引

用文献1の外部電極19～22が、図4に示す本願発明の外部電極3に対応し、図1に示す引用文献1に示す内部電極15および16の繰り返しパターンと、図3に示す本願発明の内部電極1₁および1₂の繰り返しパターンとが類似していると判断していた。

そこで、前述した構成要件(D)に示す技術的事項を付加することにより、図1に示す引用文献1に示す内部電極15および16の繰り返しパターンと、図3に示す本願発明の内部電極1₁および1₂の繰り返しパターンとでは、縦と横の長さが逆であることを明確に示せると考えて補正したが、補正自体は却下された。

補正自体は却下されたが、審判の理由において、本願発明と引用文献1との相違点に関する主張が認められて、本願発明は特許された。

(4) 考察

本願当初明細書の記載には、上記の構成要件(D)に対応する直接的な表現はなかったが、図面を見れば明らかなので、補正は認められるべきと考えた。米国特許の実務では補正が認められる範囲でも、日本の特許実務では、図面の記載のみからの補正は、新規事項の追加と判断されて却下される傾向が強い。

ただし、拒絶査定不服審判では、補正自体は却下されても、審判の理由において十分に引用文献と本願発明との相違点を主張することで、特許される可能性もあることを、この事例は示している。

最近の機械・構造関係の特許の実務では、図面のみに基づく補正が厳しく判断される傾向にある。逆に引用文献の図面に関しても、引用文献の図面自体が、本願発明の図面自体に類似していたとしても、引用文献の明細書の文章に、本願発明の技術的思想が開示されていなければ、進歩性が認められて特許される可能性はある。

なお、機械・構造関係の発明に関しては、図面で表現してある当たり前の技術的事項に関しても、やはり、出願当初明細書において、しっかりと文章にて表現すべきである。たとえば、「図3に示す内部電極1₁の横幅は縦幅よりも広い」旨などの図面に示す事項を文章で表現する記載が出願当初明細書にあれば、上記の補正も認められていたはずである。ただし、本事案では、補正が却下された結果、請求項を限定せずに特許され、結果的には、出願人の利益になった。

2. 1. 2 意見書において、引用文献との相違を図面で説明することで特許された事例

(1) 拒絶理由の内容

『刊行物 1 には、本願の「装置」に相当するものの基本構成、本願の「カバー」, 「保持手段」, 「連結部」にそれぞれ相当するもの 1 1, 1 2 - 1 4, 4 4 が設けられていることが開示されている（例えば F I G U R E 1 - 1 2, 第 9 頁第 3 4 - 3 7 行等参照）。

蓋の技術分野において、「少なくとも 1 つの係合部分が、使用時に、容器の側壁を構成し、容器の外側の環部に形成された容器の一部の下に係合される」とすることは、本願の出願前における周知の技術である（必要ならば、刊行物 2 の F I G . 1 - 3 のリップ 8 0 の構成、刊行物 3 の F i g . 1, 2 のロック部 2 5 の構成等参照）。

したがってカバーが容器から外れるのをより確実に防止するよう、刊行物 1 に記載の「カバー」について上記周知の技術のように「少なくとも 1 つの係合部分が、使用時に、容器の側壁を構成し、容器の外側の環部に形成された容器の一部の下に係合される」とすることに格別の困難性があるとは認められない。

よって、請求項 1 - 2 3, 2 5 - 3 0 に係る発明は、刊行物 1 に記載の技術事項、上記周知の技術から当業者が容易になし得たものである。』

(2) 拒絶された請求項

「【請求項 1】

容器の開口部を覆って取り付けられるように適合されたカバーと、
前記容器の係合部に係合して、前記カバーが前記容器から外れるのを防止する係合手段を構成する少なくとも 1 つの係合部分と、
前記カバーの外側表面の周りに位置するように適合され、第 1 の操作モードにおいて、前記容器の一部から前記少なくとも 1 つの係合部分が外れるのを防止するために固定可能であり、第 2 の操作モードにおいて、前記容器の一部から前記少なくとも 1 つの係合部分が外れるのを可能とするために移動可能であり、保持手段を構成する複数の移動可能部材とを備え、
前記少なくとも 1 つの係合部分が、使用時に、前記容器の側壁を構成し、前記容器の外側の環部に形成された前記容器の一部の下に係合される容器のための装置。

(3) 特許された請求項

「【請求項 1】

容器の開口部を覆って取り付けられるように適合されたカバーと、
前記容器の係合部に係合して、前記カバーが前記容器から外れるのを防止する係合手段を構成する少なくとも 1 つの係合部分と、

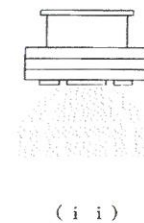
前記カバーの外側表面の周りに位置するように適合され、第1の操作モードにおいて、前記容器の一部から前記少なくとも1つの係合部分が外れるのを防止するために固定可能であり、第2の操作モードにおいて、前記容器の一部から前記少なくとも1つの係合部分が外れるのを可能とするために移動可能であり、保持手段を構成する複数の移動可能部材と、

前記保持手段に連結するために、前記カバーの外側表面から外側に向かって伸びている連結部とを備え、

前記少なくとも1つの係合部分が、使用時に、前記容器の側壁を構成し、前記容器の外側の環部に形成された前記容器の一部の下に係合される容器のための装置。」

添付図1

A. (本願発明)



B. (引用文献1)

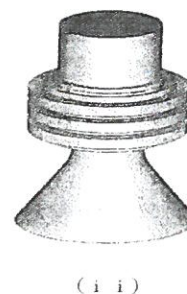
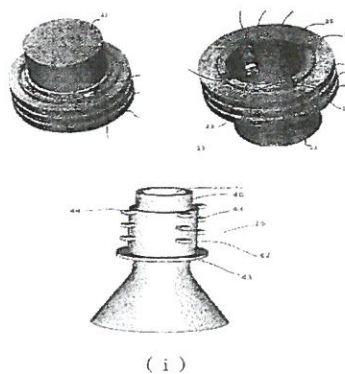


図6

(4) 考察

審査官は、図面が類似していることのみで、拒絶してくることが多い。また、出願時の請求項の記載では、従来技術である引用文献1（刊行物1）を権利範囲に含むような広い権利範囲の記載にしてあることが多い。

そこで、機械・構造関係の発明では、図面に示す従来技術である引用文献1（刊行物1）を権利範囲に含まない内容となるように請求項を補正すると共に、図面に示す従来技術である引用文献1（刊行物1）からは得られない本願発明に特有の作用効果を、意見書などで主張することにより特許になることが多い。また、意見書においては、たとえば図6に示すように、本願発明と引用文献1に係る発明との相違点が一目で分かるような図面を添付することで、審査官や審判官に対して、本願発明の進歩性を印象づけることができる。

本事案の場合には、本願発明では、通常の一般的なペットボトルの着脱自在な蓋として用いることができるのに対して、引用文献1に記載の発明では、ボトル自体に突起を設ける必要があり、特殊なボトルネック形状を必要とし、一般的なボトルには使えないことを強調して、権利化を図ることができた。

なお、本事案では、審査官との面接は行わなかったが、機械・構造に関する発明においては、発明のサンプル品が小さい場合などには、発明サンプルを持って行き、審査官に対して、引用文献との関係で、本願発明を説明することも有益である。引用文献に対応する製品も市販されている場合などには、その引用文献に対応する製品も、本願発明のサンプルと共に持って行き、審査官に相違点を説明することも、特許化の点で有効である。実際に、そのような面接審査を行い、特許化されたこともある。

また、発明のサンプルが大きい場合には、発明のサンプルの動画を撮影し、その動画を、審査官に見せて、発明の内容を説明することも有益である。審査官も、発明の保護および利用を図ることにより発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的（特許法1条の法目的）としており、面接審査により他の製品よりも優れた製品に係る発明だと考えてくれれば、審査官も出願人側の味方になり、特許にするための示唆を与えてくれることがある。

ただし、審査官の指摘通りに補正することにより特許にはなるが、考えていた権利範囲よりも狭い権利範囲で権利化される場合がある。

そのような場合には、審査官の指摘通りに補正すると同時に、分割出願も考えてみるのが有効である。また、審査の過程において、狭くしすぎた請求項を広げる補正が不可能な状況（たとえば審判請求時）では、引例との差別化を十分に行い権利化を図り、同時に、分割出願して、より広い範囲の請求項の権利化を目指すことも有益である。実際に、比較的狭い請求項についての拒絶査定不服審判において、引用文献との差異を十分に説明して特許にされた後に、

広い範囲の請求項に係る分割出願が、その後直ぐに特許された経験もある。

2. 1. 3 数値限定により用途を明確にして特許された事例

(1) 拒絶理由の内容

引用文献1では、「主導管の内部に補助導管が一体化された医療用導管」が開示してあり、その他の引用文献2～4には、カテーテル管の内部に内管が存在（一体化が不明）する血管拡張（PTCA）用バルーンカテーテルが開示してあり、引用文献2～4に示すバルーンカテーテルに、引用文献1に示す技術的内容を付加することは自明であるとして、本願発明を拒絶していた。

(2) 特許された請求項

【請求項1】

大動脈内に挿入されて、心機能の補助作用を行うように膨張及び収縮するバルーン部分と、

前記バルーン部分内部に圧力流体を導入及び導出するように連結され、内径が1.5～4.0mmで、肉厚が0.05～0.4mmのカテーテル管と、

前記バルーン部分の先端部に設けられた血液導入口に連通し、前記バルーン部分及びカテーテル管内部を軸方向に延在し、内径が0.1～1.0mmで、肉厚が0.05～0.4mmの内管とを有する大動脈内バルーンポンピング法に用いるバルーンカテーテルであって、

前記内管が前記カテーテル管の内壁に固着してあることを特徴とする大動脈内バルーンポンピング法に用いるバルーンカテーテル。

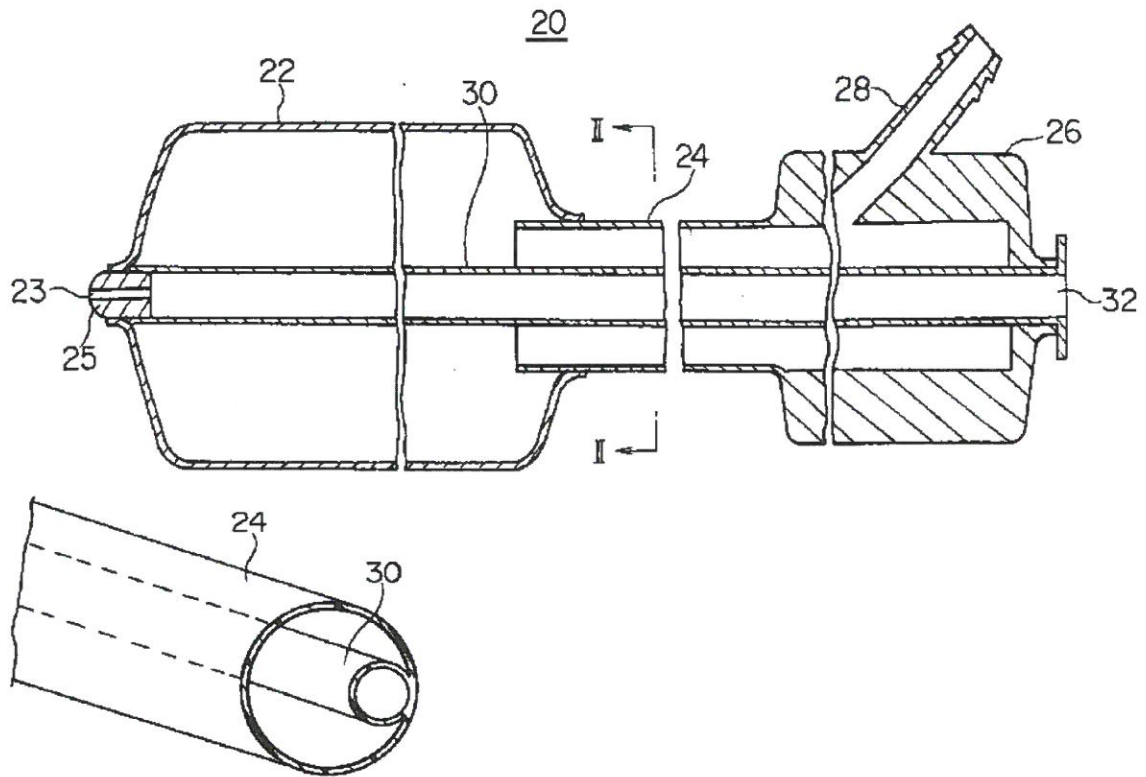


図 7

表 1

| | $T_r + T_D$ |
|-------|-------------|
| 実施例 1 | 248 ± 2msec |
| 実施例 2 | 244 ± 2msec |
| 比較例 1 | 276 ± 3msec |
| 比較例 2 | 255 ± 2msec |

(3) 考察

全ての引用文献 1～4 において、IABP（大動脈内バルーンポンピング法）用バルーンカテーテルではなかったため、バルーンカテーテルの用途を明確にするとともに、PTCA用バルーンカテーテルが権利範囲から除かれるように、数値範囲を追加する補正を行った。すなわち、PTCA用バルーンカテーテルに比べて、IABP用バルーンカテーテルはサイズが大きいため、そのサイズ（数値範囲）を限定補正し、引用文献に示すバルーンカテーテルとの差別化

を図った。また、意見書においては、表1に示すように、内管を一体化させたバルーンカテーテルの実施例1および2では、内管を一体化させないバルーンカテーテルの比較例1および2に比較して、バルーンの膨張・収縮の応答性が良好である効果があることを主張し認められて特許になった。

機械・構造関連の発明においても、実験データを示すことで、発明の効果が認められ、特許される場合がある。

2. 2 記載不備の無効理由（法第36条）に対する対応事例について

2. 2. 1 法第36条第6項第2号および第4項に違反しない旨の審決および判決事例

(1) 原告の主張

平成21年（行ケ）第10440号審決取消請求事件（特許無効で無い旨の審決に対して知財高裁に出訴して無効で無い旨が確定した事件）において、原告は、新規性・および進歩性が無い旨の主張と共に、以下に示す記載不備の主張を行った。

「本件発明は、バリ取りの際に内層が見えるのを回避するという課題が、単に内層及び外層の樹脂層の厚みの比のみを規定するだけで達成できるところ、これは、不合理であり、技術常識的に見ても不可解である。

すなわち、内層と外層との2層からなる合成樹脂製の中空窓材をそれぞれ斜めに切断した断面を、加熱し両側から押し付けることにより溶着する場合において、バリ取りにより内層が露出しない条件は、単に内層と外層との相対厚を規定しただけでは決まらず、中空窓材の溶着時にバリとして流れ出る量としてあらかじめ設定する溶着代（溶着のための「しろ」部分）と窓材の厚みとの比の採り方によって大きく変化し、この比の採り方いかんによっては、内層が露出しない条件としてどのような相対厚（比率）もとることができる（甲17, 18）。すなわち、膜厚比の下限は、いくらでも小さく設定できる一方、上限は、バリ取りの際に内層が露出しない範囲でリサイクル樹脂をどの程度使うかということに過ぎず、その数値自体に格別根拠があるわけではない。

このように、溶着代等を一切考慮せずに、単に内層及び外層の樹脂層の厚みの比のみを規定した本件発明の構成層甲、乙及び丙の内外層の相対厚の範囲は、内層の露出の有無を論ずるに当たっては、無意味である。」

(2) 裁判所の判断

「本件発明の構成要件及び本件明細書の発明の詳細な説明欄の記載によれば、本件発明は、構成層甲、乙又は丙の少なくとも1つが条件を満足すれば、これ

に応じて当該層における課題を解決できることが明らかであり、本件発明の構成要件等に関する原告の上記主張は採用できない。

原告は、あらかじめ設定された溶着代と窓材の厚みとの比の採り方いかんによっては、バリ取りの際に内層が露出しない条件として内層と外層との比率はどのようなにもすることができるから、本件発明のように単に内層及び外層の樹脂層の厚みの比を規定するだけではバリ取りの際に内層が見えるのを回避することができず、本件発明が技術常識的に見ても不可解であって、上記以外の条件について一切規定していないから、本件発明が本件明細書にいう効果を得ることはできず、本件明細書には記載不備がある旨を主張する。

しかしながら、引用発明又は本件発明のように内外の2層からなる2つの樹脂製窓枠を加熱の上で溶着した場合、溶着代を大きく設定すれば、溶着による接合の強度が向上する一方、内層がバリとして流出しやすくなるが、溶着代を小さく設定すれば、溶着による接合の強度が低下する一方、内層がバリとして露出しにくくなることは、本件発明の出願当時の当業者の技術常識といえる。また、併せて、上記の場合に、外層を薄く構成すれば内層がバリとして露出しやすくなるが、外層を厚く構成すれば内層がバリとして露出しにくくなることも、本件発明の出願当時の当業者の技術常識といえる（以上につき、甲17、乙1、3、4及び5。特に乙5の参考図1～6）。

これらの当業者の技術常識を前提とすると、相違点3に係る本件発明の条件が示すように全厚さに対する外層部分の厚さの比について一定の数値が与えられれば、バリ取りによって内層が露出しない範囲で溶着代を設定することは、当業者にとって格別困難なこととはいえず、実施可能であるし、相違点3に係る本件発明の条件は、外層部分の厚さの比について下限を設定しているから、常に必ず一定の溶着代の存在を前提としており、溶着代が小さいからといって接合の強度が直ちに失われるものではないことは、明らかである。

したがって、溶着に関する前記技術常識によれば、本件発明は、当業者が溶着代の大小を適宜配慮することで実施可能であり、技術的にも理解可能であって、本件明細書にいう効果を得ることができる。そして、このような本件発明に関する本件特許請求の範囲の記載は、本件発明について明確であり（特許法36条6項2号）、本件明細書の発明の詳細な説明も、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されている（平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項）から、本件明細書に不備は認められず、これと同旨の本件審決に誤りはない。」

図 8

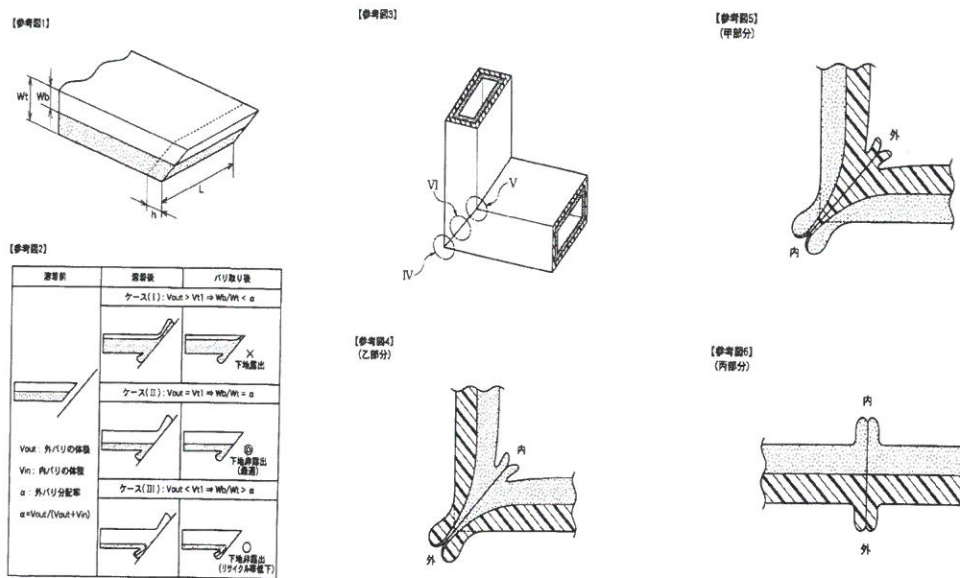


図 8

(3) 考察

審判の過程で、権利者（被告）が提出した参考図1～6（出願当初明細書に添付の図面にはなかった図8）が、本件発明の技術的意義を審判官および裁判官に説明することに役に立ったと考える。これらの参考図1～6（図8）に対応する内容が、出願当初明細書に添付の図面にも記載してあれば良かった。ただし、出願当初明細書には、これらの参考図1～6（図8）に示す技術的事項を示唆する文章があったので参考図1～6（図8）に基づく主張が認められたと考える。

機械・構造関係の発明においては、拒絶理由において、法第36条第6項第2号および第4項違反が指摘された場合には、意見書において、本願発明の技術的意義を分かりやすく説明するために、図面を用いて説明することも有効である。

また、審決および判決においては、特許請求の範囲の記載のみでなく、明細書における発明の課題および発明の目的をも考慮して、発明の内容を解釈する傾向がある。拒絶理由に対する対応に際しては、明細書における発明の課題および発明の目的をも考慮して、反論することが重要である。上記の判決事件の場合には、特許請求の範囲の記載における「少なくとも一つ」の文言も争点の一つになり、原告側では、「少なくとも一つ」であることは、全周が同じ比率である従来技術も含む表現である旨の攻撃を行ったが、審決および判決では、本件発明の明細書における発明の課題および発明の目的をも考慮することで、

発明の技術的思想が異なるとして、引用文献に対する発明の進歩性が認められた。

さらに、特に記載不備の反論に際しては、意見書において、類似する案件の審査基準、審決例、判決例を引用して反論することも有効である。

たとえば補正が新規事項であることが問題となった場合には、新規事項の追加で無い旨を、審査基準の例、あるいはソルダーレジスト（除くクレーム）事件の判例（知財高裁平成20年5月30日大合議判決 平成(行ケ)第10563号）あるいは、高断熱・高気密の数値範囲追加補正事件（平成21年（行ケ）第10175号）などを引用しながら反論することも有益である。

2. 2. 2 法第36条第6項第1号（法第39条第2項含む）違反对応の事例

（1）拒絶理由

「A. この出願の下記の請求項に係る発明は、同日出願された下記の出願に係る発明と同一と認められ、かつ、下記の出願に係る発明は特許されており協議を行うことができないから、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。

B. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。

記

理由A

・請求項3, 10

備考：

特願2007-84990号（以下、「出願A」という。）は、本願と同日に出願されており、既に設定登録されている。

そして、本願の請求項10に係る発明と出願Aの請求項3に係る発明との間に相違点は存在しない。本願の請求項3に係る発明と出願Aの請求項3に係る発明とは、発明のカテゴリーが表現上異なるものの、その構成に実質的な違いはない。

理由B

・請求項1, 2, 4-9, 11-14

備考：

請求項1, 2, 4-9, 11-14に係る発明においては「マークがメッシュにより分割されている」点が規定されていない。

しかしながら、本願明細書の発明の詳細な説明において実質的に説明されているのは、マークがメッシュにより分割されている場合においてマークの重心

位置を正確に検出することであって、その他の場合についてまで説明されているとはいえない。

よって、請求項 1, 2, 4-9, 11-14に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。」

(2) 対応

(2-1) 法 39 条第 2 項の拒絶理由に関して

請求項 3 および 10 を補正することで、請求項 3 および 10 に係る本願発明は、特願 2007-84990 号のいずれの請求項に係る発明に対しても実質的に異なる発明（上位概念に該当する発明）である旨を主張して認められた。

(2-2) 法第 36 条第 6 項第 1 号の拒絶理由に関して

審査基準および判決例を引用して反論し認められた。

法 36 条 6 項 1 号に関する審査基準には、以下のように記載してある。

『特許請求の範囲の記載が特許法第 36 条第 6 項第 1 号の規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。

対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものととの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。

実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応しているとはいえず、特許法第 36 条第 6 項第 1 号の規定に違反する。…中略…

(留意事項)

(i) 特許法第 36 条第 6 項第 1 号の審査は、出願人が特許を受けようとする発明として請求項において特定したものに基いて、発明の詳細な説明の記載を検討することにより、進める。

(ii) 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性

により異なり、妥当な範囲は事案毎に判断される。この判断にあたっては、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう留意する。

(iii) 出願時の技術常識を参酌しても、発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲に拡張ないし一般化することができないと判断される場合は、審査官は、その判断の根拠を示すことにより、拡張ないし一般化できないと考える理由を説明する。

(iv) 発明の課題を解決するための手段が請求項に反映されておらず、その結果、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになっていると判断される場合は、審査官は発明の詳細な説明に記載された、発明の課題及び解決手段を示すことにより、その理由を説明し、出願人が拒絶の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。なお、発明の詳細な説明において複数の課題が記載されている場合は、そのうちのいずれかの課題に対応した手段が請求項に反映されている必要がある。』

また、法36条6項1号違反の例1-4に対する出願人の対応として、以下の記載がある。

『発明の詳細な説明においてデータ形式の変換手段として具体的に開示されているのは特定のプロトコル変換プログラムを読み込んで実行させることのみであるが、発明の課題はデータ形式を変換することにより達成されるので、データ形式の変換手段について特定のものに限定する必要はない。』

さらに、本願では、その他の判決例（平成22年（行ケ）第10221号、平成21年（行ケ）第10134号、平成19年（行ケ）第10403号）を引用して反論した。

すなわち、『特許請求の範囲の記載が上記要件に適合するかどうかについては、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載により当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうか、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうかを検討して判断すべきものである。』

そこで、この判断の指針に従って、本件特許出願について検討し、「明細書の記載は、少なくともメッシュ以外の方法で分割されたマークにも適用が可能であることを示唆している」ことを主張した。

(3) 考察

(3-1) 法39条の拒絶に対しては補正することで比較的容易に解消できるが、分割出願時における原出願の補正に注意すべきだった。元出願では、

装置の請求項と方法の請求項とが実質的に同一表現でも単一性があるが、その装置の請求項のみを分割すると、39条2項違反となるおそれがある。

(3-2) 36条6項1号違反と言われたいためにも、【発明が解決するための課題】に記載する表現を注意すべきだと考える。この項目には、発明の目的以外は記載しない方がよい。なぜなら、この項目に、従来技術の問題点を記載してしまっていたら、「メッシュにより分割すべき」旨の審査官の主張が裏付けられ、36条1項1号違反で無い旨の主張が困難になっていた可能性がある。審査基準において、「発明の課題が解決できること」という文言を使用していることから、その文言との関係において、明細書中の【発明が解決するための課題】を狭く記載しすぎると、36条6項1号違反を理由に、請求の範囲を限定する必要が生じる可能性がある。

また、発明の目的は、狭く記載しない方がよい。なぜなら、この項目に、「メッシュにより分割されたマークでも、高精度に重心位置を検出することができる」と記載していたら、「メッシュにより分割すべき」旨の審査官の主張が裏付けられ、36条1項1号違反で無い旨の主張が困難になっていた可能性がある。

(3-3) 実施形態および実施例の記載に注意すべきだった。その他の実施形態として、「通常のマークにも本発明が適用することができる」旨を記載しておくべきだった。わかりきったことを記載する必要がないと考えて記載していなかった。課題を解決するための手段の項目に記載してあるので、安心してしまい、その他の実施形態の記載が不十分だった。

2. 3 発明の成立要件の拒絶（法29条第1項柱書き）に対する対応事例について

2. 3. 1 拒絶理由

「この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。

記

請求項1-11に係る発明は、耳鳴りの障害症状を患っている患者に対して救済を提供するための耳鳴りリハビリテーション方法に関するものであるから、「人間を治療する方法」に該当する。

また、請求項15に係る発明は、耳鳴りを患っている患者の聴力図を示すデータをユーザからオンラインで受け取る工程、及び必要均等化応答データをユ

一ザ に送信する工程を含むものであるから、「人間を診断する方法」及び「人間を治療する方法」に該当する。

したがって、請求項 1-11 及び 15 に係る発明は、産業上利用することができる発明ではないから、特許法第 29 条第 1 項柱書に規定する発明に該当しない。」

2. 3. 2 拒絶された請求項

「【請求項 1】 耳鳴りの障害症状に患っている患者に対して救済を提供するための耳鳴りリハビリテーション方法であって、

選択された周波数での音響信号の強度を変更するように設計された所定のマスク用アルゴリズムに従いスペクトル変更された音響信号を提供する工程を有し、

使用に際して、そのスペクトル変更された音響信号を患者が聞いたときに、優れた耳鳴りのマスキングを提供することを特徴とする耳鳴りリハビリテーション方法。」

2. 3. 3 補正により特許された請求項

「【請求項 1】

音響信号作成装置による、耳鳴りまたは聴覚過敏を引き起こしている個人の聴覚システムに刺激を送るための音響信号作成方法であって、前記方法は、

ピークと谷間を含む音響信号を入力する工程と、

前記個人の聴力測定情報に基づいて、耳鳴りの断続的マスキングを提供するための、選択された周波数での前記音響信号の強度を変更し、全ての周波数で相対的な等感覚レベルを提供する応答である必要均等化応答を得る所定のマスク用アルゴリズムを生成する工程と、

前記音響信号を前記所定のマスク用アルゴリズムに従ってスペクトル変更する工程であって、当該スペクトル変更された音響信号を前記個人が前記ピークにおいて聞いたときは前記耳鳴りは実質的に弱められて当該個人に耳鳴りのマスキングを提供するが、前記音響信号を前記個人が前記谷間において聞いたときは耳鳴りを知覚するような、前記スペクトル変更された音響信号を提供する工程と

を有することを特徴とする音響信号作成方法。」

2. 3. 4 考察

リハビリテーション方法を、「音響信号作成方法」に補正し、しかも信号変換の内容を追加し、音響信号作成装置の使用方法であり、治療方法あるいは診断方法には該当しない旨を強調して権利化された。「耳鳴りリハビリテーション方法」のままでは、やはり、特許法第29条第1項柱書に規定する発明に該当しないと判断されるので、請求の範囲を補正すると共に、意見書により、治療方法あるいは診断方法には該当しない旨を強調することで、権利化を図れる。

また、本願発明に関しては、図9に示すように、音響信号のピーク時には耳鳴りが弱められるように、且つ、信号の谷時には、耳鳴りが強められるように信号変換する点に、「自然法則の利用」が認められたのではないかと考える。この案件に関しては、2回目の拒絶理由時に、「人が主体となる方法は、保護対象に成らない」として、「信号作成装置」が主体となるように補正が求められた。米国におけるビルスキー事件(2008年10月30日のCAFC大法廷判決、2010年6月28日最高裁判決の機械・変換テスト)に通じるところがある。

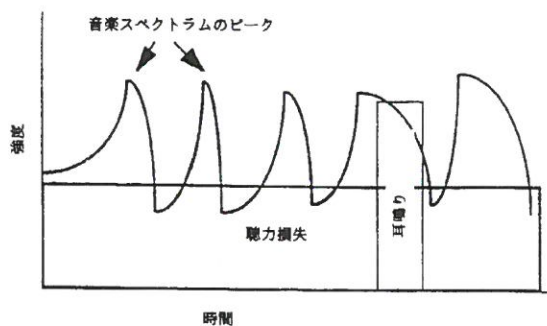


図9

FIG. 3.

3. 後書き

機械・構造関連の発明に関して、拒絶理由通知、拒絶査定あるいは特許無効審判を受け取った場合には、特に、本願の図面に記載の発明と、引用文献の図面に記載の発明とを良く見比べて、相違点を列挙し、その相違点が、現在の本願の特許請求の範囲に表れているか否かを十分に検討することを推奨する。出願当初の特許請求の範囲では、権利範囲を広くしたい観点から、引用文献の従来技術をも含むような広い権利範囲にしてあることがある。そのような場合には、引用文献との相違が明確になるように補正を行い、意見書において、引用文献との構成上の相違点や作用効果上の相違点を十分に主張すると良い。

ただし、権利範囲が狭くなりすぎないように注意して、補正を行うと共に、

意見書などで本願発明と引用発明との相違を説明する。意見書で主張したことは、特許後の権利侵害訴訟において、包帯禁反言の原則が適用され、合理的な理由がない限りは、侵害訴訟において、意見書と異なる内容の主張は困難になり、意見書の内容に基づき権利解釈されることもある。

したがって、権利範囲を広い状態で権利化するには、補正を行うことなく、しかも、意見書などでは、あまり本願発明の作用効果の主張などはしないことが好ましいが、実際には、そのような場合には、なかなか審査官が特許を許可してくれない。引用文献との関係で権利化はされるが、狭すぎない権利範囲となるように、補正および意見書などの内容に気をつける必要がある。その際に、審査官との面接や、分割出願などの対応も有効である。審査官との面接記録は残るが、簡単なものであり、審査官と話した内容の全てが記載されることはないので話した内容で包帯禁反言が適用されることはない。また、狭すぎる範囲で権利化された場合には、広い権利範囲の特許請求の範囲で分割出願を行うことも検討すると良い。

更新日：2014/8/20