

中国特許出願における拒絶理由(クレームの記載不備)への対応方法(その2)(完)

国際第3委員会*

抄 録 中国特許出願ではクレームの記載不備による拒絶理由の対応に苦勞する場合がある。

そこで、具体的事例から拒絶理由の内容及び対応方法を分析した結果、クレームが記載不備であるとの拒絶理由に対して、もう少し工夫して反論すれば不要にクレームを狭くすることなくより広いクレームで特許権を獲得できる可能性もあるとの結論を得た。

そこで本稿では、拒絶理由への対応の具体的事例、及び審査指南の内容を検討することにより、クレームが記載不備との拒絶理由を受けた場合の反論案の提案、及び拒絶理由に対応する上での留意点について報告する。

目 次

1. はじめに
2. 拒絶理由の内容分析
3. 拒絶理由パターン(引用条文)と反論例、ならびに対応事例
 3. 1 専利法第26条第4項
 3. 2 実施細則(以下、細則)第20条
 3. 3 細則第21条
 3. 4 細則第22条(以上、6月号掲載)
4. 特定分野における拒絶理由と反論例、ならびに対応事例
 4. 1 ソフトウェア関連発明
 4. 2 化学・バイオ関連発明
5. 補正する場合の留意点
 5. 1 補正の時期的制限・内容的制限
 5. 2 新規事項を追加する補正
6. 実務上の留意点
7. おわりに

(以上、本号掲載)

4. 特定分野における拒絶理由と反論例、ならびに対応事例

4. 1 ソフトウェア関連発明

(1) 概 略

ソフトウェア関連発明に関しては、審査指南第二部分第九章に「計算機プログラムを含む発明の特許出願の審査」として、その特徴的な事項がまとめられている。これはわが国の「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の審査基準に相当する内容である。ただ、日本の審査基準が進歩性なども詳しく述べているのに対し、中国の審査指南では特許保護の対象となる発明に該当するか否か、ということに主眼が置かれている。

また、この分野では、後述するように特許保護の対象としない(専利法第25条違反)という拒絶理由が代表的なものであるので、これらに関することを重点的に紹介する。なお、審査指南の説明語句の()内は中国語の原文表記で

* 2005年度 The Third International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ある。

(2) 審査指南第二部分第九章の要旨

本章でいう計算機プログラムは、ある結果を得るために、計算機等情報処理機能を持つ装置により実行されたコード化命令シーケンス(コード化指令序列)や、自動的にコード化命令シーケンスに転換された符号化命令シーケンス(符号化指令序列)や、又は符号化語句シーケンス(符号化語句序列)で、計算機プログラムはソースプログラム(源程序)とオブジェクトプログラム(目標程序)とを含む。

なお、上記コード化命令シーケンスは機械語に、符号化命令シーケンスはアセンブリ言語の中の命令列に、符号化語句シーケンスはC言語などの高級言語の中の命令列に相当する。

本章でいう計算機プログラムに関する発明は、技術的問題を解決するために、全部又は部分的に計算機プログラムの処理ステップを基礎にした技術的手段である。

計算機プログラムに係わる一件の発明の特許出願の主題が、技術的問題を解決するために技術的手段を使ったもので、技術的效果を有する以上、当該出願は特許付与の可能な条件を具備する。

(3) 拒絶理由の内容

専利法第25条の不特許事由に該当するという拒絶理由が多い。

(4) 反論例

効果的な反論としては、「××という技術的問題を解決するために、△△という技術的手段を用いて××の技術的效果を有する」という主張をする。××は対応する明細書から、△△は主として請求項から抽出して主張する。

なお、出願段階からブロック図などをうまく使うことによって、技術手段を使ったものであ

ることを強調して記載しておくことは、上記の拒絶理由を回避するために有効である。

(5) 対応事例

【事例】

① 発明の名称

プログラム開発装置、プログラム開発方法

② クレームの内容

システムの取りうる状態と事象とで特定される複数のセルを有し、各セルに状態遷移表記憶部を有し、更に時間情報記憶部とシミュレータとを備えるプログラム開発装置。

③ 拒絶理由の内容

クレームは、ハードウェアの構成を論じてはいるが、プログラム開発に関することであり、技術的問題を解決しておらず、技術的效果も奏しない、従って専利法第25条の不特許事由に該当する。

④ 反論の内容

本願発明が技術的手段によりプログラム開発上の技術的問題を解決し、技術的效果を奏するものであることを明細書の記載を基に説明し、許可を得た。

⑤ 対応外国出願の審査結果

日本、韓国、米国では上記の拒絶理由を受けずに許可されている。

4. 2 化学・バイオ関連発明

(1) 概略

化学・バイオ関連発明は、クレーム及び明細書の記載に関し、他の技術分野にはない特殊な問題が存在する。審査指南第二部分第十章(以下、同章)において、その点が指摘されており、かかる問題に対する取扱いについて解説が加えられている。クレームの記載において、注目すべき点を以下、紹介する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 審査指南第二部分第十章の要旨

1) 化合物・組成物のクレーム

(i) 組成物のクレームは、一般的に「序文部分と特徴部分の二部分に分けて記載することが適当でない」場合に属するとされている（細則第22条第2項の例外，同章3. 2. 1）。

すなわち，組成物のクレームとしては，組成の特徴が示されていれば，他の形式で記載可能であり，米国同様，以下の3つの表現形式が認められている（“ ”内は中国語の原文表記である）。

①「含まれている“含有”」，「含む“包括，包含”」，「基本的に含まれている“基本含有”」，「本質上において含まれている“本質上含有”」などの開放式表現；

②「～からなる“由～組成”」，「組成は“組成成为”」，「残部は“余量为”」などの閉鎖式表現；

③「基本的には～から組成“基本上由～組成”」，「基本組成は“基本组成为”」などの半開放式表現（「基本」+閉鎖式用語）。

但し，開放式又は閉鎖式を用いる場合は，明細書中に根拠となる記載が必要となる。例えば，「A，B及びCを含む組成物」という開放式クレームは，明細書中にA，B，C以外の成分が追加された「A+B+C+D」等の組成物が開示されていない場合には使用できない。

なお，「主に」との用語を上記閉鎖式用語と一緒に用いた「主に～から組成“主要由～組成”」，「主な組成は“主要组成为”」などの表現は開放式の意味となる（同章3. 2. 1）。

日本では，開放式／閉鎖式表現方式について明確な規定はないので，中国語明細書作成（翻訳）時に，意図しない表現形式とならないよう注意が必要である。

(ii) また，組成物は，性質を限定することにより（性質限定型），用途を限定することにより（用途限定型），また性質及び用途を何ら

限定することなく（非限定型）記載することができる（同章3. 2. 3）。

「非限定型」のクレームは，当該発明が複数の使用性能と応用分野を持っている場合に認められる（但し，合金は例外）（同章3. 2. 3 [専利法第26条第4項]）。

なお，「用途限定型」のクレーム（「物」の類型となる）は，クレームの類型上，用途発明のクレーム（「方法」の類型となる）と明確に区別されている点に注意を要する（同章3. 5. 1）。日本では，「用途発明」は『物』及び『方法』の両方を含むとされ，それらを明確に区別することは求められていないため（日本審査基準第Ⅱ部第2章1. 5. 2(2)参照），中国での拒絶理由に対する対応の際には「用途限定」と「用途発明」との用語を正しく使い分ける必要がある。

(iii) 組成物のクレームにおいては，「組成」及び「含有量」による限定が一般的である。しかし，発明の目的が組成の選択にあり，組成の含有量を当業者が確定できるものであれば，含有量を規定せず，組成だけの限定で，組成物を特定することが認められる（但し，合金は例外）（同章3. 2. 2 [細則第21条第2項]）。

また，意味が明確で，当該技術分野で周知の場合は，含有量を定量的でなく，「ある物質を充分湿潤させる程度の含有量」，「触媒量の」等の定性的表現を用いて規定することが認められている（同章3. 2. 2 [細則第20条第1項]）。

(iv) パラメータ／製造方法による化合物，組成物の特定も，一定の場合においては可能である。

すなわち，化合物，組成物のクレームにおいて，化学名称，構造式又は組成のみで構成を明確に表現できない場合は，物理化学的特性のパラメータで限定できる。但し，パラメータは明瞭である必要があり，新しいパラメータを使用する場合はよく使用されているパラメータと比較可能でなければならない（同章3. 3 [細則第20条第1項]）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2) 医薬・生物関連発明

「病気の診断・治療方法」を直接規定する発明については、不特許事由（専利法第25条第1項第3号）に該当し、特許を受けることができない。但し、第二医薬用途クレーム形式は認められるので（同章3.5.2）、医薬用途発明については、クレームの記載を工夫することで、特許を受けることが可能となる場合がある。

(3) 拒絶理由の内容

化学の分野においても記載不備に基づく拒絶理由は多いが、審査官の要求に基づき補正して対応するケースが多いようである。

(4) 反論例

以下、実際に想定される拒絶理由内容とその反論例を示す。審査指南の記載を根拠にして反論することにより、不要な補正をすることなく、拒絶理由を克服できる場合があると思われる。

1) サポート要件違反例（専利法第26条第4項）

クレームに対して実施例の記載が少ない場合など、「クレームが明細書の記載によってサポートされていない」との拒絶理由が通知される場合が多い。

この場合、実施例に記載された具体例をクレームの範囲にまで拡張ないし一般化できる技術常識上の手がかり（根拠）を示すことが重要である。そして、この根拠を示すことで、「クレーム内に実施不可能な理由や疑問がない」ことを説明できれば、サポート要件が認められる可能性があると考えられる。具体的根拠としては、明細書中の記載、出願時における当業者の技術常識を示す資料、及び追加実験データ等が挙げられる。

なお、出願後において、明細書に実施例を補充することは許されないが、意見書にて追加実験データを提出した場合に、参考例として考慮

される可能性がある（同章4.3）。

【拒絶理由内容】

クレームには、「A成分及びB成分を含む組成物」と記載されているが、実施例には、A成分として「a1」を用いた例しか記載されていない。

【反論例1（明細書の記載・出願時の技術常識を根拠）】

実施例には、a1の例しか記載されていないが、明細書〇〇頁の××行には、A成分として、a1の他に△△についても具体的に記載されている。また、資料〇〇に記載されるとおり、当業者であれば、A成分として、a1以外に△△が使用可能であることは、出願時の技術常識に基づいて予測可能である。よって、クレーム内に実施不可能な理由や疑問はなく、明細書全体の内容からみれば十分に裏付けされている、と主張する。

【反論例2（追加実験データを根拠）】

意見書において追加実験データを示し、実施例に記載されたa1以外の成分でも、クレームに記載されたA成分の範囲内であれば、a1同様、本願発明の効果を奏することを主張する（前号の3.1(4)の【事例】参照）。

【事例】

以下に、クレームの補正を行わず、意見書による反論のみで、拒絶理由を克服した成功事例を紹介する。

① 発明の名称

粘着剤用天然ゴムの製法及び天然ゴム系粘着剤組成物

② クレーム及び明細書の内容

クレームには、「反応性官能基を有する化合物からなるシヤク解剤を作用させて天然ゴムの分子量を低下させ・・・」と規定されており、明細書〇頁△行には、反応性官能基の具体例として「水酸基、カルボキシル基など」が挙げられ、さらに、これら反応性官能基を有する具体的化

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合物名も記載されている。

③ 拒絶理由の内容

クレーム中の「反応性官能基を有する化合物」は曖昧であり、不適切な広い概念である。

④ 反論の内容

明細書○頁△行には、反応性官能基が例示され、「反応性官能基を有する化合物」の具体的な化合物も列記されている。よって、当業者であれば、かかる記載を読むことで、どのような化合物が意図されているかを容易に理解できると主張した。

⑤ 対応外国出願の審査結果

米国、欧州および台湾出願についてはクレームの記載不備に関する拒絶理由を受けることなく許可された。なお、日本出願は審査請求中である。

2) クレームの明瞭・簡潔性違反例（細則第20条第1項）

化学・バイオ分野においては、特有のクレーム表現方法が存在するため、クレームの明瞭性、簡潔性に関する拒絶理由も少なくない。

(i) 半開放式表現方式の使用

【拒絶理由内容】

組成物のクレームにおいて、「本質的に～からなる」との表現が不明瞭である。

【反論例】

審査指南第二部分第十章3. 2. 1で認められているように、化学分野において使用可能なクレームの表現方式であり、当業者にとって明瞭である。

(ii) 「～以下」との表現を用いた数値限定

同章3. 2. 2によると、組成物の含有量において、「> x」、「x 以上」との表現は、上限が不明瞭なため許容されないとされている。一方、「< x」、「x 以下」の表現は許容されており、意味が明瞭であれば使用できる。なお、中国の審査実務上、「x 以下」は、一般的に「x を含む」と解される（民法通則第155条）。また、ク

レームにおいて、「< x」、「x 以下」と規定した場合、0（ゼロ）の場合も含むとされている（同章3. 2. 2）。

【拒絶理由内容】

「A成分とB成分を含む組成物において、B成分の含有量が10質量%以下である組成物」のクレームにおいて、B成分の含有量が10質量%以下とするのは、B成分が0質量%のときも含むので、不明瞭である。

【反論例】

「10質量%以下である」の表現は、審査指南第二部分第十章3. 2. 2で認められている表現である。また、クレームに、A成分とB成分を含むと明記していることから、本組成物がB成分を必須成分としていることは明確であり、組成物中にB成分は必ず存在する。よって、本発明は明瞭である。

(iii) 組成物含有量の限定

【拒絶理由内容】

クレーム中、組成物におけるA成分と無機系充填材の組成含有量の記載がないので不明瞭である。

【反論例】

本発明は、A成分及び無機系充填材を含む組成物であって、A成分に対し、無機系充填材を組み合わせたことに特徴がある。無機系充填材には、○○のように密度の高いものから、△△のように密度が低く嵩高いものまで存在しており、無機系充填材の種類、及び組み合わせるA成分によって、必要となる無機系充填材の含有量は異なり、一律に決まるものではない。一方、A成分と無機系充填材との組み合わせが一旦決まれば、その含有量は当業者が適宜決定できる。したがって、審査指南第二部分第十章3. 2. 2に規定の通り、含有量の限定がなくても本発明は認められるべきである。

(iv) 定性的表現を用いた限定

【拒絶理由内容】

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

クレームには、「熱可塑性樹脂を用いた接着剤を、基材に塗布できるような温度に加熱溶解した後に、基材に塗布し、接着剤塗布後の基材を特定被着体に接着し硬化させる方法」が記載されているが、接着剤の加熱溶解温度が定性的に特定されており、不明瞭である。

【反論例】

接着剤に用いられる熱可塑性樹脂や基材の種類によって、接着剤の加熱溶解温度が変わるので、その温度を定量的に表示することはできない。また、「加熱溶解温度」といえば、意味は明確であり、接着剤及び基材が定まれば、接着剤を何℃で加熱溶解するかは、当業者にとって周知であるので、審査指南第二部分第十章3.2.2の通り、認められるべきである。

(v) パラメータ表現を用いた限定

【拒絶理由内容】

化学製品のクレームは化学製品の化学成分によって規定されるべきであるが、本件では、樹脂がメルトテンション物性によって規定されているので、明瞭でない。

【反論例】

本発明の樹脂は、ポリマーAにオリゴマーBがグラフトした構造を有している。したがって、その構成を構造式や組成のみで明確に示すことは困難であるので、分子量と、メルトテンション特性にて表現したものである。メルトテンション特性は、ASTMに準拠する方法で測定可能な特性であり、具体的測定方法も明細書に記載されているのであるから、当業者にとって周知かつ明確なパラメータである。したがって、審査指南第二部分第十章3.3に規定されているように、許されるべきである。

5. 補正する場合の留意点

これまで、記載不備を指摘する拒絶理由を受けた場合の留意点を拒絶の根拠条文及び技術分野ごとに説明した。拒絶理由への応答の際には、

(i) 審査官の指摘あるいは示唆に従って明細書、クレーム等を補正する場合、あるいは(ii)補正せずに拒絶理由に反論する場合、さらには(iii)審査官の要求している内容とは異なる補正を行って拒絶理由に反論する場合など、種々の対応が考えられるが、本章では補正全般に対する一般的な留意点を説明する。

5.1 補正の時期的制限・内容的制限

細則第51条及び第60条では、補正の時期的制限及び内容的制限が規定されている。これらの規定によれば、発明特許出願について出願人は以下に列挙した時期に限り明細書、クレーム、図面等の出願書類を補正することができる。

- ① 実体審査請求と同時
- ② 知識産権局（特許庁）から実体審査開始通知書を受領してから3ヶ月以内
- ③ 審査意見通知書（拒絶理由通知書）の応答期間内
- ④ 覆審（拒絶査定不服審判）請求と同時
- ⑤ 覆審通知書の応答時

このうち、①と②の時期では出願時の明細書、クレームの開示範囲内で自由に補正することができるが、③の時期では細則第51条第3項で「通知書の要求に基づいて補正しなければならない」と規定されていることから、拒絶理由通知書で指摘された拒絶理由を解消する目的の補正のみに原則として制限される。従って、例えば明細書の記載不備を指摘した拒絶理由通知書への応答時に、クレームを追加するなどの補正は、この規定に違反する可能性がある。同様に④と⑤の時期でも、細則第60条第1項で「補正は拒絶決定又は覆審通知書の指摘する欠陥の除去に限らなければならない」と規定されている。

しかしながら、審査指南第二部分第八章5.2.1では、「補正の時期と方法が細則第51条の規定に適合していないものでも、その内容と範囲が専利法第33条に適合する補正書類は、原出願書

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

類に存在した欠陥を除去し、且つ特許権の付与が可能であれば、このような補正は審査官の同意があれば通知書の要求に従った補正とみなされ〜」と規定している。従って、審査指南のこの規定を活用することにより、拒絶理由通知書で指摘されていない明細書中の誤記を訂正する補正や、対応外国出願での引例のように中国の審査官が認知していない公知例との差別化を図るためのクレームの減縮補正などが可能となる。

但し、審査指南のこの規定を用いて補正を行う場合であっても、クレームの拡大は認められない。審査指南はこの点について以下の通り規定している。「しかし、下記の場合は補正した内容が原明細書とクレームに記載されている範囲を超えるものでなくても、審査官の同意を得て行った補正として認めることはできない。

(1) クレームの技術特徴を削除して、当該クレームの保護範囲を拡大させる場合。

(2) クレームの技術特徴を取り換えて当該クレームの保護範囲を拡大させる場合。

(3) 明細書のみに記載され、補正前のクレームの主題と発明の単一性が欠如する技術内容を補正後のクレームの主題とする場合」。

審査指南は、(1)の例としてクレームから構成要件の一部を削除する補正を、(2)の例としてクレーム中の下位概念の用語を上位概念の用語に置換する補正を、(3)の例として自転車のハンドルを主題とするクレームを自転車のサドルを主題とするクレームに補正する場合をあげている。従って、このような補正が必要な場合は、補正に代えて分割出願で対応することも検討すべきであろう。

尚、拒絶理由通知書に対する応答時に行った補正が通知書の要求に従ったものではなく、上述した審査官の同意を条件に認められる補正にも該当しない場合は、「補正書類が受け入れられない旨の通知書」が出願人に送達され、指定期限内に細則第51条第3項の規定に適合する補

正書の提出が再度求められる。この指定期限内に提出した新たな補正書が依然として細則第51条第3項の規定を満足しない場合は、出願が取り下げられたものと認定される。

上述の通り、拒絶理由通知書を受領してからの補正は、日本出願における最初の拒絶理由通知書あるいは米国出願におけるNon-Final Actionへの応答時の補正と比較し、補正内容に大きな制限があることに留意すべきである。

また、中国には特許権者が自発的に特許登録後の明細書・クレームの訂正を行うための訂正審判のような制度は存在しない。唯一、無効審判が請求された場合の対抗手段として、特許権者は細則第68条の規定に従ってクレームを訂正することができる。

この細則第68条による訂正の対象はクレームのみであり、細則第68条第2項の規定により明細書や図面を登録後に訂正することはできないことに留意すべきと思われる。

また、審査指南第四部分第三章5.4では、認められない訂正の形態として、発明の主題の変更、権利範囲の拡大、新規事項の追加を挙げるとともに、「一般的にクレームに含まれていない技術特徴を追加してはならない」と規定している。従って、明細書の実施例部分にのみ記載された技術特徴をクレーム中に付加する訂正は、原則として認められない。また、審査指南は細則第68条の規定に従った訂正の形態としてクレームの削除、併合、技術手段の削除の3つのみを挙げている。ここでクレームの併合とは、独立クレームに従属クレーム記載の特徴を付加することを意味し、技術手段の削除とは、Murkushクレームにおける選択肢の一部削除を意味している。

このように、中国においては特許登録後の明細書・クレームの訂正にも大きな制限があることに留意されたい。例えば、クレームが比較的権利範囲の広い独立クレームのみで、実施例に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

対応した従属クレームの無い状態で中国特許が登録された場合を考える。上述したように、明細書の実施例部分にのみ記載された技術特徴をクレーム中に付加する訂正は、登録後は原則として認められない。このため、広い独立クレームの権利範囲に包含される公知例が登録後に見つかった場合は、実施例と公知例開示内容との間に各種の差異があったとしても、実施例中の技術特徴を独立クレームに付加する訂正を行って特許の有効性を維持するといった対応をとることができない。

近年、中国出願の審査が従来と比較して早くなったと言われている。今後、中国出願の審査時点では予期されなかった公知例が、対応外国出願の引例等の形で中国特許登録後に見つかることが多くなることが予想される。このような状況を見ると、中国出願においては、権利範囲の広い独立クレームだけではなく、権利範囲の狭い従属クレーム、中間的な従属クレームなどの階層的な多数のクレームを、出願の際または出願時の明細書の開示範囲内で自由にクレームを補正することのできる審査請求時若しくは実体審査開始通知書受領から3ヶ月以内に用意しておくことが望ましい。

5. 2 新規事項を追加する補正

以上、細則第51条第3項の規定との関係を中心に説明したが、補正にあたっては専利法第33条で禁止された新規事項の追加にも留意する必要があることは当然である。

中国における新規事項か否かの判断基準は、審査指南第二部分第八章5. 2. 2及び5. 2. 3に具体例を用いて説明されており、三極（日本、米国、欧州）特許庁の判断基準と大きな差異は無いと思われる。しかしながら、いくつか留意すべき事項があるので注意が必要である。

例えば、日本では出願時の明細書に記載されていない効果を補正により追加することは一般

に困難であるが、中国においては、当業者が出願時の明細書、図面から何の困難もなく直接的に推測できる効果を補正により追加することは、審査指南第二部分第八章5. 2. 2(6)で認められている。

また、審査指南第二部分第八章5. 2. 3. 1(3)では、図面測量によって得た寸法を明細書中に追加することを認めていないが、図面から明白な大小関係、あるいは、目盛りが緻密に付記されたグラフから容易に読み取り可能な数値等であれば、これらを明細書、クレーム中に追加する補正は通常認められるようである。

尚、明細書、クレーム中に専利法第33条に違反して新規事項を追加したことが特許登録後に判明した場合、細則第64条によりこの補正は特許無効理由となる。専利法第33条違反を根拠に無効審判を提起された場合、上述したようにクレームについては細則第68条の規定により無効審判の審理の過程で権利者に（審査指南第四部分第三章5. 4で各種の制限はあるものの）訂正が認められるので、クレームの訂正によりクレーム中の新規事項に基因する無効理由は解消できる余地がある。しかしながら、明細書及び図面については特許登録後に訂正することは法的には一切認められていない。即ち、審査段階で行った明細書の補正が専利法第33条に違反して新規事項を追加する補正であることが特許登録後に判明した場合、この補正は特許無効理由に該当し、訂正によりこの無効理由を解消することは極めて困難である。従って、審査段階で明細書を補正する場合は、その補正が専利法第33条に違反しないことを十二分に確認することが望ましい。

6. 実務上の留意点

以下に、これまで紹介した各拒絶理由に対して反論する場合に共通する実務上の留意点を述べる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1) 審査官の指摘に納得できない場合は、必要以上に減縮補正をすべきではない。上述したように、例えば、審査指南の記載を根拠にして減縮補正せずに、意見書による反論のみで対応し、拒絶理由を克服できる可能性もあるからである。

2) 審査官の技術的な理解不足、出願人の説明不足による誤解もあるため、審査官の理解を助けるべく、明細書の記載とクレームの記載との関係を簡素かつ具体的に説明すべきである。

3) 必要に応じて、参考例や文献を提示してできるだけ具体的かつ客観的に説明すべきである。

なお、今回の分析結果から、第1回目の拒絶理由で補正することなく反論しても、その後直ちに拒絶されているケースは少なく、実質的に同一内容の第2回目の拒絶理由が発せられている場合が多い。従って、少なくとも1回は拒絶

理由に対して審査官の指摘通りに補正することなく、意見書にて反論してみることを検討してはどうかと考える。

7. おわりに

本稿では、クレームが記載不備との拒絶理由を受けた場合の対応方法について、具体的事例にもとづき反論の可能性について検討を行い、実務上の留意点を提案した。これらの留意点が、読者の今後の実務での対策を考える上で、特に不要にクレームを狭くすることなく、より広いクレームを獲得したい場合の対応方法の一助となれば幸いである。

なお、現在、審査指南は改訂作業中であり、意見公募のため改定案が2006年1月25日付で知識産権局から発表されている。改訂後はその内容を確認した上で対応方法を見直す必要がある。

(原稿受領日 2006年3月17日)