

ブラジル
特許出願に関する審査指針
2013年12月17日 工業所有権公報 第2241号

目次

特許出願の内容

第1章 名称

1.01

1.02

第2章 明細書

表示

2.01

2.02

技術水準

2.03

2.04

2.05

発明によって解決される技術的課題及び達成される技術的効果の証拠

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

産業上の利用可能性

2.12

十分な説明

2.13

2.14

2.15

2.16

生物材料の提出

2. 17

2. 18

配列表

2. 19

明細書に最初に開示された主題

2. 20

2. 21

2. 22

2. 23

2. 24

固有名詞，登録されている商標又は商号の使用

2. 25

2. 26

引用符号

2. 27

2. 28

2. 29

用語

2. 30

2. 31

2. 32

物理的数値及び単位

2. 33

2. 34

2. 35

2. 36

2. 37

一般的記述

2. 38

2. 39

引用文献

2. 40

- 2. 41
- 2. 42
- 2. 43
- 2. 44
- 2. 45
- 2. 46

第3章 クレームの枠組

通則

- 3. 01
- 3. 02

番号の表示方法

- 3. 03

クレームの形式，内容及び種類，前文，特徴についての簡単な説明及び特徴を記述する項目

- 3. 04
- 3. 05
- 3. 06
- 3. 07
- 3. 08
- 3. 09

技術的特徴

- 3. 10
- 3. 11
- 3. 12
- 3. 13
- 3. 14

式及び表

- 3. 15

クレームの形式

- 3. 16
- 3. 17
- 3. 18
- 3. 19

クレームの定式化

3. 20

独立クレーム

3. 21

3. 22

3. 23

3. 24

3. 25

3. 26

3. 27

3. 28

3. 29

従属クレーム

3. 30

3. 31

3. 32

3. 33

3. 34

3. 35

クレームの明白性及び解釈

通則

3. 36

3. 37

3. 38

3. 39

不一致 - 明細書及び図における基礎

3. 40

包括的陳述

3. 41

本質的特徴

3. 42

3. 43

3. 44

相対的な用語及び/又は不正確な用語の使用

3. 45

3. 46

3. 47

「によって構成される」及び「含む」という用語

3. 48

3. 49

選択可能な特徴

3. 50

固有名詞，登録されている商標又は商号

3. 51

達成されるべき成果に関する用語による，保護を受ける主題の定義

3. 52

3. 53

パラメータを用語とする，保護される主題の定義

3. 54

3. 55

3. 56

3. 57

クレームに記述されているパラメータを測定するための方法及び手段

3. 58

3. 59

方法から生じる生産物についてのクレーム

3. 60

3. 61

使用又は他の物体との関連による定義

3. 62

3. 63

3. 64

3. 65

3. 66

3. 67

3. 68

“in” という用語

3. 69

3. 70

3. 71

3. 72

使用に関するクレーム

3. 73

3. 74

3. 75

3. 76

明細書又は図面の引用

3. 77

引用事項

3. 78

3. 79

3. 80

3. 81

3. 82

否定的限定

3. 83

3. 84

明細書に記載されている基礎 - LPI 第 25 条

全般的見解

3. 85

クレームにおける普遍化の程度

3. 86

3. 87

根拠の欠如に対する異論

3. 88

3. 89

3. 90

根拠の欠如と不十分な説明の対比

3. 91

3. 92

機能の用語による定義

3. 93

3. 94

3. 95

クレームの枠組に含まれているが、明細書に記載されていない主題

3. 96

3. 97

発明の単一性 - LPI 第 22 条

一般的考察

3. 98

3. 99

3. 100

3. 101

3. 102

3. 103

特別な技術的特徴

3. 104

3. 105

3. 106

3. 107

3. 108

3. 109

3. 110

3. 111

発明の単一性の先験的又は事後的欠如

3. 112

3. 113

3. 114

3. 115

3. 116

3. 117

3. 118

中間生産物及び最終生産物

3. 119

3. 120

3. 121

3. 122

3. 123

3. 124

3. 125

選択肢 — 「マーカッシュ群」

3. 126

3. 127

3. 128

クレームにおける個別的特徴

3. 129

3. 130

従属クレーム

3. 131

3. 132

分割出願の審査

3. 133

3. 134

3. 135

3. 136

3. 137

発明の単一性と重複特許

3. 138

3. 139

3. 140

3. 141

3. 142

3. 143

第 4 章 図面

4. 01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

第 5 章 要約書

5.01

5.02

特許出願の内容

第 1 章 名称

1.01

出願の名称はその発明の技術的範囲を簡潔，明白かつ正確に定義しなければならず，また，同一の基準を願書，明細書，要約書及び該当する場合には，配列表に適用する。審査官は，名称が種々のカテゴリーのクレームについての適正な表示であるか否かを評価しなければならない。同一カテゴリー内の全ての独立クレームを同一の名称で表示することは義務的でない。例：出願が単一カテゴリーの独立クレームに関する 2 以上の選択肢をクレームしている場合には，それらの選択肢は同一の表示とすることができる。

1.02

クレームのカテゴリーが変更される場合には，名称はそれに応じて変更されなければならない。審査官が，名称に起因して庁指令の必要が生じると考える場合には，審査官は新たな名称を示唆することができる。

第2章 明細書

表示

2.01

審査官は明細書を点検し、下記の通りに表示されるようにしなければならない。

- 冒頭に名称を記載すること
- 単一の発明又は単一の発明概念を構成するように相互に関連している一群の発明を対象とすること
- その発明に係る技術分野を明示すること
- 出願人がその発明の理解に役立つと考える技術水準を、現存する技術課題に重点を置いて記述すること
- クレームしている発明を、それに係る技術的課題及び解決方法を理解できるように説明し、併せて、関連する技術水準に対する、その発明の利点を確証すること
- 達成される技術的効果の新規性及びその証拠を明白に強調すること
- 図面に記載されている図形を列記し、それによって示されているもの、例えば、透視図、品目図、回路図、ブロックダイアグラム、フローチャート、図表等を明示すること
- 発明について、その分野の技術者が実施できるように一貫し、正確に、明白かつ十分に記述すること。その際には、図面に含まれている引用符号がある場合には、それを引用し、また、必要な場合には、具体例及び/又はそれらの技術水準に対する比較表を使用すること
- 適切な場合には、出願日又は該当する場合には、優先日において出願人に分かっている、発明を実施するための最善の方法を強調すること。最善の実施方法は、その発明にとって本質的であると考えられる全ての要素に適用するものとし、それがクレームされていない場合も同様とする。

例：発明がエラストマー・シール及びそのシールを製造するための方法に関連している。その方法がクレームされていない場合であっても、その方法が、そのシールによって示される差別化された特性を達成するのに不可欠な要素である場合には、その方法は明細書において記述されなければならない。その理由は、クレームされているシールは、その方法についての説明なしには、実施できないからである。

- 発明を何れかの種類の産業において使用又は生産することができる方法を、それが発明の説明に含まれていないときには、明示すること。

2.02

審査官は上述の方法と異なる提示を許可することができるが、それが発明を一層よく理解できるようにする場合に限る。

技術水準

2.03

明細書は、その発明に関連している、又はその発明についての理解、調査及び審査に役立つ可能性のある技術水準を含んでいなければならない。

2.04

技術水準を示すものとして引用される文献は、それが特許文献又は例えば、科学記事、雑誌情報及び会議の議事録等の非特許文献であっても、特定されなければならない。

2.05

審査の過程で、審査官は出願の明細書に技術水準に関する文献、例えば、出願に関する調査中に発見された文書への言及を挿入するよう要求することができる。ただし、それらの文献の内容が原出願における発明の開示の範囲を超えていないことを条件とする。

発明によって解決される技術的課題及び達成される技術的効果の証拠

2.06

発明は、技術的課題及びその解決案が理解できるような形で記述されなければならない。この条件を満たすために、発明を説明する上で必要と考えられる詳細が含まれていなければならない。

2.07

施行されている規範的指示によれば、発明は、技術的課題に対する回答として、それを解決しなければならず、また、技術的効果を有していなければならない。従って、解決案によって解決される課題の技術的特徴を証明することが必要である。その発明が発明とみなされるために成し遂げられるべき効果は、新規主題が追加される必要がないことを条件として、後で証明することができる。

2.08

特許出願は必ずしも、それに係る最適解を記述する必要はなく、また、それは必ずしも、その技術的解決が技術水準に対する進歩を含んでいる旨を意味する必要がない。従って、解決案は、特許性の要件が満たされることを条件とするが、技術的に異なる利用法を使用した、単なる代替的追求とすることが可能である。

2.09

技術水準に関する文献であって、出願後、すなわち、新規性調査中に、又は審査に資するために特定されるものは、出願の技術的課題が再構築されること及び/又は他の技術的課題によって代替されることを許容することができる。この場合においては、再構築が、原出願を基にして、関連分野の技術者にとって推論できるものであり、かつ、最初に開示された主題に固有なものであるときは、当該文献は、その発明が技術水準に対してする貢献を証明するために、明細書に含めることができる。

2.10

「固有の」という用語は、記載されていない主題がその出願の原出願時に、必ず黙示されていること及び関連分野の技術者によって承認されるだろうことを要求する。固有性は、蓋然性又は可能性によって証明することはできない。一定の事情の下で、何かが生じる可能性があるという事実だけでは、十分でない。

2.11

前項の条件の下での、技術的課題の再構築は、クレームの枠組に組み込むことはできない。しかしながら再構築は、最初に明細書、図面又は要約書のみが存在していた特徴が、出願時のクレームに追加されることを含意することができる。その理由は、それが、クレームされている主題の範囲を拡大することを含意しないからである。

産業上の利用可能性

2.12

明細書は、その発明を産業において利用可能とする方法を明示しなければならないが、その方法が明細書又は発明の性質に本来的に備わっていないことを条件とする。

十分な説明

2.13

十分な説明は明細書を基にして評価されなければならない。また、明細書はその発明を、関連分野の技術者が再現できるほどに十分に明白かつ正確な方法で示さなければならない。明細書は、クレームされている発明を理解することができるほどに明細を尽くしているものでなければならない。

2.14

関連分野の技術者という定義は、その対象範囲が広い。関連分野の技術者は、出願がされた時点において該当する技術についての平均的知識を有する者、技術/科学の技量を有する者及び/又は発明の主題に関する実行上の知識を有する者とすることができる。関連分野の技術者は、問題とする技術分野において通常である一般的作業及び実験についての方策及び能力を有しているものと推定される。ときによっては、生産又は研究に係る集団の場合のように、人の集団として考えることがより適切なこともありえよう。これは特に、コンピュータやナノテクノロジーのような所定の先進技術の場合に適用することができる。

2.15

この関連においては、審査官は、出願が、関連分野の技術者が下記のことを行うに十分な技術情報を含むようにしなければならない。

- (i) 過度の実験を行うことなしに、クレームされている発明を実施すること、及び
- (ii) 発明が、それが関連する技術水準に対してする貢献を理解すること

過度の実験とは、関連分野の技術者が発明によって開示された内容に起因する作業を行う場合に、それを実施するために追加の実験を行う必要があることを意味する。

2.16

発明の機能及びそれが成就する成果を正当化する理論的基礎についての説明は、発明についての一層良き理解を可能とするために明細書に記載しなければならない。もっともこれは、説明が十分であるか否かに関する決定要因ではない。その理由は、その規準は、関連分野の技術者が発明を実施することを可能にする説明が存在していなければならないことのみを規

定しているからである。その説明が、出願についての調査及び分析並びに発明についての最善の理解のために不可欠であると考えられる場合には、常に存在していなければならない。

生物材料の提出

2.17

出願が、その対象の実施に不可欠な生物材料に関連しており、その材料が、LPI(工業所有権法)第24条の規定に従った説明が不可能であり、かつ、公衆が入手することができない場合には、その特許出願に先立ち、明細書は、INPI(Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 国家工業所有権庁)が授権した、又は国際条約に表示されている機関にその材料を寄託することによって補充されなければならない。

2.18

INPIによって権原を与えられた機関又はブラジルにおいて効力を有する国際条約に記載されている機関がブラジル国内に存在していない場合には、出願人はブダペスト条約によって承認されている国際受託当局の何れかに当該材料を寄託することができる。この寄託は、特許出願をする日までに実行しなければならない。また、その情報は特許出願の明細書に記載しなければならない。

配列表

2.19

特許出願がその対象として1又は2以上のヌクレオチド及び/又はアミノ酸の配列を含んでおり、それらが発明の説明にとって不可欠なものである場合には、出願人はそれらを配列表の形で示し、説明がLPI第24条に定める通りに十分であることを評価することを可能にしなければならない。

明細書に最初に開示された主題

2.20

LPI第32条は、特許出願の明白性又は定義を改善するために、出願人は審査請求時までに補正が出願において最初に開示された主題に限定されることを条件として、補正することができる旨を定めている。開示された主題とは、全体としての特許出願、すなわち、明細書、クレーム、要約及び存在している場合には、その図面に含まれている主題の全てであると了解される。

2.21

出願人が如何なるときにおいてであれ、明細書の補正をすることに対しては、その補正が技術水準についての説明の改善又は試験における一貫性の欠如の消去に関するものである場合には、異論は唱えられない。

2.22

原出願に存在していなかった、発明に関するデータ、パラメータ又は特徴を挿入することは、主題に対する追加になり、従って、追加を理由として、その挿入は受け入れられないことに

なる。

例1：複数の構成要素を含む化学合成物に関する特許出願の場合には、その合成物に関する追加の構成要素は、主題についての不当な追加と考えられることになる。同様に、特許出願が材料の種類を記載しないで、自転車のフレームを説明していた場合においては、出願人が、その材料がアルミニウムであることが、その発明にとって不可欠である旨を記載する補正を請求するときは、その補正は主題に対する追加となろう。この補正が単に技術水準を示すものである場合には、受け入れられることになろう。

例2：発明がゴムに関するものであり、例えば、ゴムが弾力性を有していることを明示して開示していない場合には、この特性を記載するための明細書の補正は、主題に対する追加にはならないとして、受け入れが許容される。その理由は、関連分野の技術者は出願時にこの特性は全てのゴムに固有のものであることを知っていると思われるからである。

2. 23

庁の技術的指令又は INPI の見解書によって生じた、明細書の補正は審査されなければならない。この段階で出願人が、審査から直接に生じたものでない、明細書についての自発的補正を提出した場合には、その補正もまた審査されなければならない。また、補正が出願において最初に開示された主題に限定されている場合には、その受け入れが許容される。

2. 24

審査請求後、明細書に関する自発的補正は、それが出願において最初に開示されている主題に限定されているときには、その受け入れが許容される。

固有名詞、登録されている商標又は商号の使用

2. 25

固有名詞、登録商標、商号その他類似の語の使用は、それらが単に出所又は性質の異なる一群の生産物を示す場合には、許容されない。

2. 26

それらの用語が標準化された説明文言と認められている場合には、その例外とすることができる。この場合には、それらの用語は、それが対象としている生産物に関する補充的特定の必要なしに、許容される。

引用符号

2. 27

図面に使用される引用符号は明細書に記載されていなければならない。

2. 28

明細書と図面は相互に調和していなければならない。また、引用符号は明細書において定義されていなければならない。

2. 29

引用符号は、出願全体を通じて統一されていなければならない。

用語

2. 30

明細書は明白でなければならず、関連する技術分野において承認されている用語を使用していなければならない。技術用語であって、稀なもの又は特別に作成されたものは、それらが適切に定義されており、かつ、その技術分野において承認されている等価語がない場合には、受け入れが許容される。

2. 31

この規準は外国語の用語に対しても、自国語に等価物がない場合には適用する。既に確定している用語は、混乱を避けるため、異なる意味で使用してはならない。

2. 32

用語法は出願全体において統一されていなければならない。

物理的数値及び単位

2. 33

材料の特徴を示すためにその属性が使用される場合において、数量的評価が関連しているときは、それに関連する単位を指定しなければならない。これが公表されている基準(例えば、スクリーンサイズ・スタンダード)を使用して行われ、かつ、この基準を指示するために、一連の頭字語その他の略語が使用される場合には、その情報は明細書に適切に示されていなければならない。

2. 34

重量及び長さの単位は、国際単位系による単位、その倍数及び約数によって表示しなければならないが、特定の技術分野において確定している用語、例えば、Btu、メッシュ、バーレル、インチはその例外とする。使用される単位が関連分野における確立した慣行及び国際単位系と異なっている場合には、出願人は国際単位系への適切な換算を示さなければならない。

2. 35

地理的、機械的、電氣的、磁氣的、熱学的、光学的及び放射性的の表示に関しては、国内の管轄機関が定めた、度量衡の一般用語集の規定が遵守されるものとする。

2. 36

化学式及び/又は数学の方程式並びに記号、原子量、専門用語及び特定の単位であって、国内の管轄機関によって決定される度量衡の一般用語集に予測されないものは、その分野において一般的に採択されている慣行に従わなければならない。

2. 37

採択した用語，記号及び度量衡は，出願全体において統一されていなければならない。

一般的記述

2. 38

曖昧な又は不正確な用語を使用した，明細書中の一般的記述は，それが保護される主題の範囲に影響する場合には，LPI 第 24 条の規定により，許容されない。

2. 39

発明の「意図」を補うためにする，保護範囲の拡張に関連している記述は，そのすべてに対して拒絶が示されなければならない。拒絶はまた，「特徴の組み合わせ」又は発明は全体としての組み合わせだけでなく，個々の特徴又は副次的組み合わせにも関連している旨の記述に対しても示されなければならない。

引用文献

2. 40

特許出願において参考として引用される文献は，技術水準又は発明の開示の一部に関連することができる。技術水準に関する文献への言及は，その文献が特許文献であるか，非特許文献であるかに係わらず，原出願に記載すること又は後日，追加することができる。(2.03 参照)

2. 41

引用文献が発明に関するものである場合には，審査官は最初に，その引用文献は，LPI 第 24 条の規定による，発明の実施のために実際に不可欠であるか否かを検討しなければならない。

(a) それが不可欠でない場合には，「これは引用目的のために含める」旨の通常表現又はそれ以外の類似の表現を明細書に維持することができる。

(b) 言及の対象とする主題が，十分な説明をするに不可欠である場合には，審査官は上記の表現を削除すること及びその主題を明細書に明示して記載することを要求しなければならない。その理由は，出願は必要な説明の全てを含んでいなければならない，すなわち，出願は，他の文献を引用することなしに，発明の本質的特徴を理解できるようにしていなければならないからである。

2. 42

しかしながら，上記の方法で本質的な主題又は特徴を組み込むには，下記内容の，LPI 第 32 条の制限に従わなければならない。

(a) 前記特徴については，LPI 第 25 条に従い，原出願において保護が要求されていたこと

(b) それらの特徴は発明の基礎である技術的課題を解決するのに役立つこと

(c) それらの特徴は明らかに，出願に記載されている，発明の説明の一部，従って，原出願時の出願の一部であること

(d) それらの特徴は正確に定義されており，引用文献の技術情報から確認することができること

2.43

引用文献が発明を実施する上で不可欠のものであり、かつ、その出願がされたときに、公衆が利用できるものでなかった場合には、その出願の公開日までに、それを公衆が利用できるようになっているときに限り、参考として受け入れることができる。それが利用できない場合には、審査官は、出願が LPI 第 24 条を基にする十分な説明を有しているか否かを問題としなければならない。

2.44

例外的状況、すなわち出願が、公表されてはいるが、審査官が入手できない文献を引用しており、かつ、その文献が発明の正しい理解のために不可欠であり、その文献の内容を知らないでは有意義な調査を行えないという場合においては、審査官は出願人に対し、その文献の提出を要求する庁指令を発出しなければならない。この場合において、引用文献が外国語によるものであるときは、当該文献にはポルトガル語翻訳文が添付されなければならない。

2.45

当該文献の写が、庁指令に定められている期間内に提出されず、かつ出願人が審査官を、その文献が有意義な調査をするために不可欠ではないということを説得することができない場合には、審査官は見解書を発行しなければならない。理由は、その文献が利用できないという事情にあるため、LPI 第 24 条の根拠により、出願は不十分な説明を提供していることにある。

2.46

原出願において文献への言及がされている場合には、引用文献の関連する内容は、その出願の内容の一部をなしているものであり、後にされる出願に対しては先行技術を示すものと考えられなければならない。

第3章 クレームの枠組

通則

3.01

出願は下記の条件を満たしている1又は2以上のクレームを含んでいなければならない。

- 要求する保護の対象である主題を定義していること
- 明白かつ正確であること、及び
- 明細書を基礎としていること

3.02

上記事項が満たされることを条件として、独立クレームと従属クレームの数は、出願の対象を正しく定義するに十分でなければならない。

番号の表示方法

3.03

クレームには、アラビア数字を使用して通し番号を付さなければならない。

クレームの形式、内容及び種類、前文、特徴についての簡単な説明及び特徴を記述する項目

3.04

発明は一般に既知の特徴と新規の特徴によって構成されるので、発明の本質についての理解を容易にするために、独立クレームは下記の項目によって構成されなければならない。

- (i) 冒頭の項目であって、望ましくは発明の名称又は個々のカテゴリーに対応する発明の名称の部分
- (ii) 必要な場合には、既に技術水準に含まれている特徴を記載する前文
- (iii) 「によって特徴付けられる」という義務的表現であって、その後、発明の様相を示すために、発明の特徴を記載している項目

3.05

既知の要素と新規の要素は、クレームの対象又は範囲を変更しないように、それらを区別しやすくするという目的だけのために分離される。クレームの対象又は範囲は常に前文及び特徴を記述する項目に含まれている特徴の総和によって決定される。

3.06

審査官は、「特徴付けられる」という用語の後に記載される特徴の新規性が、前文において知られ、定義されている一群の特徴との対比において確認されるようにしなければならない。

3.07

前文が相互に関連している特徴A及びBを定義し、特徴記載項目が特徴C及びDを定義している場合には、C及び/又はDが既知であるか否かは問題ではないが、それらがA及びBとの関連において、又は単にA又はBとの関連でなく、その両方との関連において既知であるときは問題となる。例えば、ある機械がA、B、C及びDの4要素を有しており、それらの全て

が技術水準にとって既知である場合である。しかしながら、その機械は、これらの 4 要素の組み合わせによって構成されており、全体としては新規であること及び発明を構成することができる。

3.08

前文は、発明が次に掲げるものである場合には、正しく定式化することができない。

- (i) それ自体は既知である構成要素の特定の結合
- (ii) 既知の方法の変更であって、その段階を省略するか又は代替することによるものであり、段階を追加することによるものではないもの
- (iii) 既知の生産物の変更であって、1 の構成要素を省略するか又は代替することによるものであり、構成要素を追加することによるものではないもの
- (iv) 機能的に相互に関連している部分からなる複合システムであって、発明の本質がその相互関連にある場合

3.09

方法特許の特定の事例においては、一連の系列的段階がその事例を正しく定義する。従って、方法における諸段階の一部は技術水準に含まれているけれども、クレームする方法の構造およびロジックを乱すことなく、クレームの前文に切り離して記載することができないかもしれない。この事例の場合には、「よって特徴付けられる」という用語は、正しい位置に記載しなければならない。

技術的特徴

3.10

クレームは「発明の技術的特徴」を基にして作成しなければならない。これは、クレームは商業的利益又はそれ以外の非・技術的側面に関連する特徴を含んではならないことを意味する。

例：靴底とその靴底を留める手段を有するスポーツシューズに関するクレームの明細書は、その目的で使用することができる手段、例えば、ボタン、ベルクロ(マジックテープの一種)等を提示していなければならない。

3.11

「ミーンズ・アンド・ファンクション(手段及び機能)」に関するクレームにおいては、特許出願の明細書は、少なくとも 1 の実施形式であって、その機能を達成するために使用される構造的要素を示しているものを含んでいなければならない。

3.12

実施されている規範的指示によれば、クレームが利益及び目的物の使用のみを含む項目を含んでいる場合には、そのクレームは受け入れられない。この意味では、単に説明的である項目と関連する機能的特徴とは、区別されなければならない。

3.13

発明の特徴の各々を構造的用語のみで説明することは必要ではない。機能的特徴も含めることができるが、関連分野の技術者が、発明の時点で、機能を実施するための要素を入手することが困難でないことを条件とする。

3.14

明細書に記載されている技術的利用の用語による、発明の使用に関するクレームは許容される。

式及び表

3.15

クレーム及び明細書は化学式又は数式を含むことができるが、図面を含むことはできない。クレームは、表がクレームする主題を明白にするために不可欠である場合に限り、それを含むことができる。

クレームの形式

3.16

クレームには、2の形式のみ、すなわち、「生産物クレーム」と「方法クレーム」が存在する。前者は物理的実体を対象とする。後者は、活動全体を対象とし、そこでは、その方法を実施するために材料が必要である。活動は、材料である物、エネルギー及び制御方法のような他の方法を基にして実施することができる。

3.17

「生産物クレーム」の場合は、物、器具の一部、対象物、物品、設備の一部、機械、装置、協働する設備に関するシステム、合成物、構成物又は一式の用具を含む。「方法クレーム」は、方法(process)、機能又は方法(method)を含む。

3.18

process と method は、すべての目的にとって同義語である。

3.19

1の出願は、1又は2以上のカテゴリーのクレームを提示することができるが、それらが同一の発明概念によって結合されていることを条件とする。

クレームの定式化

3.20

クレームの定式化は下記の方法によらなければならない。

- (a) 望ましくは、クレームの名称をもって開始すること、また、一回、「特徴付けられる」という用語を含むこと
- (b) 肯定的方法で、クレームによって保護されるべき技術的特徴を明白かつ正確に定義すること

- (c) 全面的に明細書に根拠を有していること
- (d) 発明の特徴に関し、「明細書の該当箇所に記載しているように」又は「図面に正確に示しているように」というような形での、明細書又は図面への言及を含まないこと
- (e) 出願が図面を含んでいる場合には、括弧に入れた技術的特徴を伴っていること。図面において使用される引用符号については、その説明が理解する上で必要なときは、説明をしなければならない。引用符号はクレームを制限しないことが理解されなければならない。
- (f) 途中にピリオドを入れないこと
- (g) 利点又は対象物の使用方法のみを記載する説明項目は、受け入れられないので、含めないこと

独立クレーム

3.21

独立クレームは、発明の本質的及び特定の技術的特徴を全体的概念として保護することを目的とする。

3.22

クレームの個々のカテゴリについて少なくとも1の独立クレームを置くことができる。

3.23

審査官は、出願人は種々のカテゴリのクレームを作成することによって、その発明を保護する選択権を有していることに留意しなければならない。審査官は厳格な方針を適用して、この種の保護に異論を唱えるべきではないが、独立クレームの不必要な多数化は制限すべきである。

3.24

個々の独立クレームは、発明を実施する上で不可欠な特定の特徴群に対応しなければならない。その理由は、2以上のクレームが同一カテゴリとして許容されるのは、それらのクレームが発明の実施にとって不可欠であり、同一発明概念によって結合されている別種の代替的特徴群を定義している場合に限られるからである。

3.25

相互に関連している複数の独立クレームが、同一の発明概念によって結合されており、異種のカテゴリにまたがる場合において、そのカテゴリの1が他のカテゴリに特に適合させられるようにされているときは、そのクレームは、それらが相互に関連していることを証明する形で作成されなければならない。下記の種類の表現がクレームの冒頭部分で使用されなければならない。

「クレームによって定義した方法の実施のための装置・・・」、
「クレームによって定義した生産物を取得するための方法・・・」

3.26

相互関連クレームの例

- (i) 連結するためのプラグとソケット
- (ii) 送信機及び受信機
- (iii) 化学生産物の最終生産物と中間生産物
- (iv) 遺伝子，遺伝子構造，宿主，たんぱく質及び医薬品，及び
- (v) 生産物及びその使用

3. 27

必要な場合には，独立クレームは冒頭の部分と「特徴付けられる」という表現の間に，クレームする主題の定義に不可欠であるが，既に技術水準の一部となっている特徴を説明する前文を含まなければならない(3. 04 参照)。

3. 28

「特徴付けられる」という表現の後には，前文において説明した局面に沿って，保護を求める一定の本質的技術的特徴についての定義を置かなければならない(3. 04 参照)。

3. 29

独立クレームは 1 又は 2 以上の従属特許の基礎とすることができ，また，それらはカテゴリーによってまとめなければならない。

従属クレーム

3. 30

従属クレームは，別の，先のクレーム/他の先のクレームの全ての特徴並びに特徴及び/又は追加された特徴の明細であって，その発明の本質的要素であると考えられないものを含む。従属クレームは，そのクレーム/それらのクレームについての従属性の表示及び「特徴付けられる」という表現を含まなければならない。

3. 31

従属クレームは，それが引用するクレームに含まれている特徴の範囲を超えてはならない。

3. 32

従属クレームはその従属関係についての正確で理解可能な定義を含まなければならない。下記のような表現での定式化は受け入れられない：「1 又は 2 以上のクレームに従う・・・」，「先の/先行するクレーム(複数)に従う…」，「先の/先行する何れかのクレームに従う…」，「先の/先行するクレーム(複数)の内の 1 に従う・・・」又はそれと類似する表現。「先の/先行するクレーム(複数)の 1 に従う」という形での定式化は受け入れられる。

3. 33

2 以上のクレームを引用する従属クレーム，すなわち，多項従属クレームは，択一的又は追加的に，それらのクレームを示すようにしなければならない。ただし，その従属関係が，その従属から生じる結合の可能性について直ちに理解できるような形で構造化されていることを条件とする。

3.34

択一的又は追加的形態での多項従属クレームは、他の多項従属クレームの基礎とすることができる。ただし、対象とするクレーム(複数)への従属関係が、その従属から生じる結合の可能性について直ちに理解できるような形で構造化されていることを条件とする。

3.35

1 又は 2 以上の先のクレームを引用する従属クレームの全ては、クレームが簡潔な構造を持つようにするために集約して配置しなければならない。

クレームの明白性及び解釈

通則

3.36

クレームは明白でなければならないという条件は、個々のクレーム及び全体としてのクレームの枠組に適用される。クレームは保護されるべき主題を定義するものであるので、クレームが明白であるということは非常に重要である。従って、クレームに記載される用語の意味は、明細書及び(存在する場合の)図面を基にして、クレームの本文から、関連分野の技術者にとって明白でなければならない。異なるカテゴリーのクレームによって獲得される保護範囲の差異を考慮した上で、審査官はクレームの本文が、それが示すカテゴリーにとって明白であるようにしなければならない。

3.37

クレームは明細書及び図面(及び存在している場合には、配列表)並びに出願時における関連分野の技術者の一般的知識を基にして解釈される。明細書がクレームに記載されている特定の用語を定義している場合には、その定義がクレームを解釈するのに使用される。

3.38

マーカッシュクレームの場合には、審査官は、明細書に記載されている取得方法がクレームされている全ての化合物を調合できるように、すなわち、実施例が、クレームされている化合物の全てのクラスを代表できるようにするか、又はそれら全てのクラスが明細書において十分な説明を有するようにしなければならない。

3.39

関連分野の技術者がクレームされている発明を実施できないか、又はその実施のために過度の実験を必要とする場合には、包括的クレームは、明細書に記載されている実施方式に限定されなければならない。

不一致 - 明細書及び図における基礎

3.40

明細書とクレームの枠組との間での不一致は受け入れてはならない。その理由は、不一致が

保護の範囲に疑義を生じさせ、かつ、クレームの枠組が明白でないか又は明細書に基礎を有していないかを意味するからである。この不一致は、次に記す種類の1であるかもしれない。

(i) 言葉上の単純な不一致 - 明細書は必ず一定の特徴に限定されていなければならないが、クレームがその制限を守っていないとき。この不一致は、LPI 第 32 条に特別な注意を払い、LPI 第 25 条に基づき、クレームの枠組を明細書に適合させ、その範囲を限定することによって解決することができる。明細書が一定の特徴、例えば、ねじ(screw)に言及しており、クレームの枠組が留め具一般についてクレームしており、かつまた、審査官が、発明はねじに限定する必要がないと理解する場合には、明細書とクレームの枠組の間には不一致はないとみなされる。クレームは制限を示しているが、明細書はこの特徴に特別な注意を払っていない場合には、事情は異なる。この場合には、明細書とクレームの枠組の間には不一致は存在しない。

(ii) 本質的と思われる特徴に関する不一致 - 明細書に記載されている所定の技術的特徴が発明の実施のために不可欠であるとその技術分野において一般に知られているか、又はその発明に関して確定しているか、若しくは黙示されているが、それが独立クレームにおいて言及されていない場合には、審査官は IPI 第 25 条を根拠として、そのクレームを不許可としなければならない。

包括的陳述

3.41

明細書の場合と同様に、曖昧であり、正確に定義されていない用語によって保護範囲を拡大する可能性のあるクレーム枠組の中の一般的陳述は、LPI 第 25 条により、反則となる。特に、発明の「意図」を填補するために保護範囲を拡大することに関する陳述には拒絶を提起しなければならない。拒絶はまた、特徴の組み合わせに関する主張又は保護は全体としての組み合わせのみならず、また、個々の特徴又はその下位結合に対しても求められていることを含意すると思われる陳述に対しても提起しなければならない。

本質的特徴

3.42

独立クレームは、発明を定義するために必要な本質的特徴の全てを明記しなければならないが、それらの特徴が使用されている一般的用語によって黙示されているときは、この限りでない。例えば、「自転車」というときは、それが車輪を有していることをいう必要はない。

3.43

クレームが周知の種類生産物に関するものであり、かつ、発明が一定の局面の改変にある場合には、クレームは、その生産物を明確に特定し、改変の内容及びそれが作用する方法を記載することで十分である。同様の考え方は、装置に関するクレームにも適用される。

3.44

発明の特許性は、達成される技術的效果に依存するので、クレームは、技術的效果を達成する上で不可欠と考えられる技術的特徴の全てを含むような形で定式化されなければならない、また、それらの特徴は明細書に含まなければならない。

相対的な用語及び/又は不正確な用語の使用

3. 45

「大きい」、「広い」、「強い」等の相対的な用語の使用はクレームにおいては認められない。ただし、例えば、増幅器に対する「高周波」のように意図される意味を持つものとして、特定の技術分野において確定した意味を有するものは、この限りでない。そのような意味を持たない相対的な用語は一層正確な用語又は提出された明細書に既に記載されている他の用語に変更されなければならない。

3. 46

不正確な単語又は表現、例えば、「殆ど」、「実質的に」、「おおよそ」等は、それらがその発明にとって不可欠であると考えられるか否かに拘わらず、クレームに関しては許容されない。

3. 47

クレームに相対的な用語又は不正確な表現がクレームに使用されている場合には、審査官は、明白性の欠如があると認定しなければならない。出願人からの、クレーム本文に欠如している要素は技術水準の一部であると主張する反論は、それでもなお、明白性の欠如に係る問題があるので、受け入れられることはできない。それにもかかわらず、それらの要素を本文に挿入することは、主題に対する追加と考えられ、また、追加であるという理由により、その受け入れは許容されない。

「によって構成される」及び「含む」という用語

3. 48

「によって構成される」という用語及びその派生語は、発明の定義にとっては目的限定の用語と考えられる。これは、クレームが「成分 A、B 及び C によって構成されることによる特徴を有する化学合成品」を対象としている場合には、他の追加成分の記載は排除される。

3. 49

「含む」、「含有する」、「包み込む」という用語及びその派生語は、発明の定義にとっては開放型用語と考えられ、すなわち、上記の例において、「成分 A、B 及び C を含むことにその特徴を有する」という表現は、定義の対象をそれらの要素のみに限定しておらず、従って、それを受け入れることができるが、それらの要素が発明の実施のために不可欠であることがその条件となる。

選択可能な特徴

3. 50

「なるべく」、「例えば」、「のような」、「ただし、特に」のような表現は、曖昧性を生じさせないようにするために特別な注意を払って審査しなければならない。これらの表現は、クレームの範囲を限定しない、すなわち、そのような表現の後に記載される特徴は完全に選択可能であると考えられることができる。

例：温度パラメータ「…摂氏 80 度から 120 度まで、なるべく摂氏 100 度」を要求する方法ク

クレームにおいては、「なるべく」という用語は曖昧性を生じさせない。

固有名詞，登録されている商標又は商号

3.51

クレームにおける固有名詞，登録されている商標又は商号は，許可してはならない。その理由は，ブランドその他の類似の用語と関連している生産物又は特徴が特許存続期間中に改変されることがないということの保証がないからである。それらの用語は，その用語の使用が回避できない場合及びそれらが正確な意味を持っていることが一般に承認されている場合には，例外的に許可を受けることができる。

達成されるべき成果に関する用語による，保護を受ける主題の定義

3.52

一般論として，達成されるべき成果を使用して発明を定義するクレームは許可を受けることができず，特に，クレームが技術的課題のみ関連しているときは，そうである。しかしながら，それらのクレームは，下記の条件に該当している場合には，許可を受けることができる。すなわち，その発明がそれらの用語を使用するときに限り定義可能であるか，又はクレームの範囲を不当に制限することなしには，一層正確に定義することができず，かつ，その成果が，明細書に記載されている，それに関する特定の試験又は手続によって直接的又は実証的に確認することができる場合又はそれらを，関連分野の技術者が過大な実験の必要なく，理解することができる場合である。

例：タバコの火を消すという特徴を有する材料に関するクレームであって，その材料の化学構造を記載している明細書を有するものは，受け入れられない。その理由は，その材料は，発明によって達成されるべき成果によってではなく，その化学構造によって特徴付けることができるからである。

3.53

達成されるべき成果に関する用語による，保護される主題の定義に関する上記の要件は，機能的特徴に関する用語による，保護される主題の定義に関する要件とは異なっていること留意しなければならない(3.97 参照)。

パラメータを用語とする，保護される主題の定義

3.54

パラメータは，例えば，物体の融点，任意の鉄鋼の剛性，電導体の抵抗のような直接的に測定可能な属性であって，特徴を表示する数値として存在するか，又は公式の形式における複数の変数を包含する数学的結合として定義することができる。

3.55

パラメータを使用して生産物を特徴付けることができるのは，そのパラメータが明細書における記述又は技術水準における通常の客観的手続の何れかによって明白に，かつ，信頼できるように決定できるという事情から，それを使用しない形では発明を適切に定義することができない場合に限られる。上記措置は，パラメータを使用して定義される方法に関する特徴

に適用する。

3.56

普通でないパラメータが使用されている事件は、そのパラメータが適切に説明されている場合であっても、先行技術との有意義な比較ができないために生じる明白性の欠如のために、一般に許容されない。これらの事件は、新規性の欠如を隠蔽する危険がある。そのような事件の場合には、出願人は、使用されている、普通でないパラメータは技術水準において使用されているパラメータと同等であること又はそれは主題に対する追加を構成しないことを証明しなければならない。

3.57

パラメータを測定する方法と手段をクレームにおいても記載しなければならない事件については、3.58 で論じる。

クレームに記述されているパラメータを測定するための方法及び手段

3.58

発明はクレーム自体において完全に定義されていなければならない。原則として測定方法は、パラメータの正確な定義のために必要である。しかしながら、パラメータ数値を測定するための方法と手段は、下記の条件が存在する場合にはクレームにとって必要でない。

(i) その方法の説明は非常に長いものであり、それを含めることは、説明が簡潔でなく、理解を困難にするという事情により、クレームを不明白にすることになる。

(ii) 関連分野の技術者は使用されるべき方法を、例えば、1の方法のみが存在しているという理由又は特定の方法が日常的に使用されているという理由から、知っていること

(iii) 既知の方法の全てが-測定精度の範囲内で-同一の結果に達すること

3.59

しかしながら、上記以外の全ての事件に関しては、測定の方法と手段は、それが保護されるべき主題を定義するという事情があるので、クレームに含めなければならない。

方法から生じる生産物についてのクレーム

3.60

製造方法の用語で定義される生産物クレームは、その生産物が特許性の要件、すなわち、特に、それらが新規性及び進歩性を有している旨の要件を満たしている場合に限り許容されるものとするが、その生産物がそれ以外の方法では説明できないことが条件となる。生産物は、新規の方法を使用して生産されたという理由だけでは、新規であるとはみなされない。新規性の分析においては、方法 Y を使用して取得される生産物 X に関するクレームは、先行技術が生産物 X を有していると認定される場合には、それを取得するために使用された方法の如何に拘わらず、新規性を有するとはみなされない。

3.61

方法の用語によって生産物を定義するクレームは、生産物それ自体に関するクレームと解釈

しなければならない。そのクレームは、例えば、「方法 Y によって取得されるということによって特徴付けられる生産物 X」という形式をとることができる。方法による生産物のクレームに、用語「取得する」、「取得される」、「直接に取得される」又は類似の用語が使用されているか否かに拘わらず、そのクレームはその生産物自体を対象としており、また、その生産物に絶対的保護を与える。この種のクレームは、製造方法に言及することなしには、その生産物を適切に定義することができない場合に限り、その受け入れが許容される。

例：ある物質が新規の焼結段階を経て作成される。その結果生じる生産物は、異なる特徴-同一名称の構成物からなる物質に関する、技術水準と比較して一層強度の機械的抵抗-を有するが、出願人はその物質自体を説明することができない。この場合には、その生産物は、その方法を使用して取得される生産物という用語で説明することができる。

使用又は他の物体との関連による定義

3. 62

生産物クレーム(3.16 参照)がその発明を、使用に関する特徴との関係で定義している場合には、これは明白性の欠如を生じさせる可能性がある。

3. 63

クレームが生産物自体だけではなく、第 2 の生産物であって、クレームされている生産物の一部ではないものとの関係も記載している事件を検討してみよう。

例：エンジンのシリンダーヘッドであって、前者(シリンダーヘッド)が、後者(エンジン)のどの位置に設置されるかという特徴によって定義されるもの

3. 64

2 種の生産物の結合に関する制限を検討する前に、人は、出願人は第 1 の生産物に対して保護を受ける権利を有していることを想起すべきである。

例：「シリンダーヘッドであって、エンジンに結合されるもの」に関するクレームは、「シリンダーヘッドであって、エンジンに結合することができるもの」又はシリンダーヘッド自体とするように補正することはできない。その補正は、最初に開示された明細書に裏付けを有するかもしれないが、それは、LPI 第 32 条に対する違反と解釈されるからである。

3. 65

他面、第 1 の生産物が第 2 の生産物からしばしば独立して、生産及び販売することができる場合には、最初にクレームした「シリンダーヘッドであって、エンジンに結合することができるもの」に関するクレームは、「シリンダーヘッドであって、エンジンに結合されるもの」又はシリンダーヘッド自体とするように補正することができる。

第 1 の生産物をそれ自体によって定義することができない場合には、クレームは、第 1 と第 2 の生産物の結合に焦点を合わせなければならない。「シリンダーヘッドであって、エンジンに結合されるもの」又は「シリンダーヘッドを有するエンジン」。

3. 66

独立クレームにおける第 1 の物体の寸法及び/又は形状を、クレームする第 1 の物体の一部で

はないが、使用上関連する第2の物体の寸法及び/又は対応する形状に一般的に言及して定義することも、許容されることがある。

これは特に、第2の物体がある程度、標準化されている場合に当てはまる。

例：自動車のナンバープレートを取り付けるための土台の場合であって、土台の構造と取り付け用具がプレートの外形との関係で定まっているとき。

3.67

しかしながら、標準化されているとは見受けられない他の物体への言及も、関連分野の技術者が第1の物体の保護範囲から生じる制限を推測するのにほとんど困難を覚えない場合には、十分な明白性を有しているとすることができる。

例：天井であって、農業関連の丸い家畜小屋に関するものであり、天井の長さとは幅は家畜小屋の大きさによって定まるとき。

3.68

そのようなクレームには、第2の物体の正確な寸法を記載する必要はなく、たとえ、それが第1と第2の物体の組み合わせに関連している場合でも同様である。第2の物体への関連なく、第1の物体の長さ、幅及び/又は高さを指定することは、保護範囲を不当に制限することになる。

“in” という用語

3.69

曖昧にならないようにするために、“in” という用語は、異なる物質的存在(生産物、設備)の間での、物質的存在と行為(方法、使用)の間での、又は複数の行為の間での関係を定義するクレームに関しては、特別な注意を払って審査しなければならない。下記のもの、文脈中に“in” という単語を使用しているクレームの例である。

- (i) …に特徴を有する、4気筒エンジンにおける(“in”)エンジン・シリンダーヘッド；
- (ii) 自動ダイヤル式の電話における(“in”)トーンダイヤル検知器であって、当該検知器は…に特徴を有する；
- (iii) アーク溶接電極に関する電力供給設備を使用する方法における(“in”)電流及び電圧を制御する方法であって、…の特徴を有する；又は
- (iv) 方法/システム/設備等における(“in”)x…という改良であって、…に特徴を有する；

3.70

上記例(i)から(iii)に示した種類のクレームにおいては、重点は、下位単位(サブユニット)、すなわち、「エンジン・シリンダーヘッド、トーンダイヤル検知器、アーク溶接のために電流及び電圧を制御する方法」の全体機能にあつて、下位単位を含むユニット全体、すなわち、4気筒エンジン、電話及び溶接方法にはない。これは要求されている保護が下位単位そのものに限定されるのか、又は全体としてのユニットが保護されなければならないのかについて明白性の欠如を生じさせる可能性がある。

3.71

明白にするためには、この種のクレームは、サブユニットを伴う又は含むユニット、すなわち、「シリンダーヘッドを伴う 4 サイクル・エンジン」を対象とするか、又はその目的を記したサブユニット自体、すなわち、「4 ストローク・エンジンのためのシリンダーヘッド」としなければならない。

3.72

上記例(iv)に示した種類のクレームにおいては、単語“in”の使用は、請求される保護の対象は改良に限られるのか、又はクレームに定義されている全ての特徴であるかを明白にしない。ここでもまた、クレーム本文が明白であるようにすることは重要である。しかしながら、「ペイント又はニスによって構成されているという特徴を有する物質 X の使用」のようなクレーム(複数)は、第 2 の使用を基にして、受け入れが許容されることがある。

使用に関するクレーム

3.73

審査の目的上は、「除虫剤としての物質 X の使用」という形式による「使用」に関するクレームは、「方法」に関するクレーム、例えば、「物質 X を使用してする除虫方法」と同等又は「一定の部分を製造するための合金の使用」とさえ同等と考えなければならない。従って、上記の形式によるクレームは、既知である物質 X に関するものとしてではなく、定義されている、すなわち、除虫剤としての、又は或る部分を製造するための使用に関するものとして解釈しなければならない。しかしながら、方法の使用に関するクレームは、方法それ自体を対象とするクレームと同等である。

3.74

その生産物が技術水準にとって既知である場合における、「使用方法に特徴を有する生産物」という種類の独立クレームは、新規性の欠如のために、受け入れられない。生産物が技術水準にとって既知ではない場合においては、その生産物は技術的特徴の条件で定義されなければならないので、クレームのこの種の定式化は LPI 第 25 条の規定により、明白性の欠如を事由として、受け入れられない(3.10 を参照)。

3.75

医薬品の分野においては、新たな病気の治療のための化学品・医薬の使用を含むクレームは、慣習的にスイス方式として知られている形式を使用する。すなわち、「病気 Y を治療するための医薬品を調剤することに特徴を有する、化合物の方式 X による使用」

3.76

この種のクレームは、使用に関する保護を与えるが、LPI 第 10 条の規定により、発明とはみなされない治療方法には保護を与えないことに留意されたい。「治療のための使用」、治療の方法」、「治療の実施」又はそれと同等なものに対する種類のクレームは治療方法に関するクレームであるので、LPI 第 10 条の規定により、発明とは考えられない。

明細書又は図面の引用

3. 77

クレームは、発明の技術的特徴に関し、「明細書の・・・の部に記載した通り」又は「図面の図形2に示している通り」のような、明細書又は図面からの引用によってはならない。

引用事項

3. 78

出願が図面を含んでいる場合において、クレームにおいて定義される技術的特徴にとって、図面の中の関連する引用事項が出願の理解のために必要と考えられるときには、それを(括弧に入れて)付記しなければならない。引用事項はクレームを限定しないことが理解されなければならない。同一の特徴に関して多数の選択肢がある場合には、クレームを理解するために必要な引用事項のみを記載しなければならない。

3. 79

引用事項、数字及び/又は文字は、それらが図面において言及されている事項を正確に特定するものであるので、特徴を記載する項目だけでなく、クレームの前文にも挿入しなければならない。

3. 80

クレームにおいては、引用事項に関連する文言を括弧に入れて記載することは認められない。「結合手段(スクリュウ13, ネイル 14)」又は「バルブ・セット(バルブ・シート 23, バルブ要素 27, バルブ・シート 28)」のような表現は、引用事項の概念が適用されない特別な特徴である。それ故に、引用事項に追加される特徴が制限を課すものであるか否か明白でない。この点に関しては、事項を表現する正しい方法は、例えば、「ホース(4)はバルブ(10)に連結される」であって、「ホースはバルブに連結される」又は「4は10に連結される」ではない。

3. 81

明白性の欠如は、引用事項を含んでいない括弧付きの表現、すなわち、「(コンクリートで)枠組された煉瓦」によって生じることがある。他面、一般的に承認されている意味を有する括弧付きの表現、例えば、「(meth)acrylate」のように、アクリレートとメサクリレートを含む周知の形式は受け入れることができる。括弧の使用は、化学式又は数式に関しても認められる。

3. 82

しかしながら、反対のことが許可を受けることができる。すなわち、図面には、クレームの枠組に含まれているものより多くの引用符号を記すことができる。

否定的限定

3. 83

クレームの各々は、クレームに関して曖昧性を生じさせる表現を避け、そのクレームによって保護されるべき技術的特徴を肯定的方法で明白かつ正確に定義しなければならない。

3.84

しかしながら、否定的限定は使用することができるが、クレームにおける肯定的特徴の追加が保護の対象を定義することにならないか、又は追加が出願の範囲を不当に限定する場合に限られる。

例(1)：懸濁安定装置がある場合において、水性懸濁状態でのスチレンの重合を使用する、ビーズの形式での伸張性ポリエステル(EPS)を生産する方法並びに通常のスチレンに溶解可能な重合化開始剤であって、・・・重合化が連鎖転移剤なしで実施されるという事実の特徴を有するもの

例(2)：フォーミュラ 1 を有する化合物であって、R1 が塩素でない場合には、R1 がハロゲンであることによって特徴づけられるもの

明細書に記載されている基礎 – LPI 第 25 条

全般的見解

3.85

LPI 第 25 条は、クレームは、出願の特性を特徴化し、保護の対象である主題を明白かつ正確に定義する明細書を根拠としてなければならない旨を定めている。これは、明細書は個々のクレームの対象である主題を含んでいなければならないことを意味する。更に、クレームの範囲は、明細書及び図面がある場合には、その図面の内容より広い範囲を有してはならず、また、技術水準に対する貢献を基礎としなければならない。

クレームにおける普遍化の程度

3.86

クレームに関する正しい定式化は、LPI 第 25 条にある正確性の要件を満たさなければならない。クレームの大部分は、1 又は 2 以上の特定の実施例の普遍化である。許容される普遍化の程度は、審査官が関連する技術水準を考慮して個々の事件に関して精査しなければならない問題である。

3.87

全体が新規である分野を開く発明は、既知の技術における進歩に関するものより、そのクレームにおいて一層全般的陳述をする権利を有する。

根拠の欠如に対する異論

3.88

原料又は機械の例のように、包括的(generic)クレーム、すなわち、クラス全体に係るものは、明細書においてその根拠が提供されるときには、広い範囲を有するものであっても許可を受けることができる。提供される情報が、それが、関連分野の技術者が通常の試験又は分析の方法を使用して、クレームされている主題を実施できないものであるときには、審査官は拒絶を提起し、出願人に対して、明細書によって提供された情報を基にして、その発明が実際に速やかに適用できる旨を証明する主張を要求するか、又はその主張が提示されないときに

は、この点に関してクレームを限定しなければならないことを要求する。

3. 89

審査官が、範囲の広いクレームが明細書によって裏付けられていないと判定したときには、出願人がそれに対する反証責任を負う。この場合には、審査官はその理由の根拠として、公開されている文献に依拠することができる。

3. 90

根拠の問題を下記の例によって示す。

例(1)：クレームが、苗木の全ての種の取り扱い方法であって、制御した冷温衝撃を与えることによって、特定の結果を生じさせるものに関係しているが、その方法は、明細書中の1の種の植物のみに適用されている。植物における特徴の差が多きいことは、よく知られていることなので、その方法は全ての苗木に適用されるものではないと信じる根本的理由がある。その方法は上記事情に係わらず、一般的に適用できる旨の説得力のある証拠を提出しない限り、出願人は出願に係るクレームの枠組を明細書において言及した植物種に限定しなければならない。その方法は全ての苗木に適用可能であると述べるだけでは十分でない。

例(2)：クレームが、樹脂の物理的特徴に一定の変化を生じさせるための「合成樹脂の型(モールド)」の取り扱いに関する一定の方法に言及している。説明されている実施例の全ては熱可塑性樹脂に関するものであり、その方法は、熱不変的(thermofix)樹脂に対しては不適當と思われる。出願人が、上記事情に係わらず、その方法が熱不変的樹脂に対しても適用可能である旨の証明をすることができない限り、同人は、そのクレームを熱可塑性樹脂に限定しなければならない。

例(3)：クレームは一定の望ましい特性を有する燃料油混合物を対象としている。明細書は、その属性を持つ燃料油を取得する方法の根拠を提供しており、その方法は、一定の添加剤が一定量存在することによって達成される。望ましい前記の特性を有する燃料油を取得するための他の方法は明細書に説明されていない。そのクレームはその添加剤についても触れていない。この事件においては、クレームは明細書によって十分に裏付けられているとは言えない。

根拠の欠如と不十分な説明の対比

3. 91

根拠の欠如を理由とする拒絶は、3. 94における例に見るように、LPI 第25条の条件に基づく拒絶であるが、その拒絶はしばしば、LPI 第24条の条件に基づく、発明の不十分な説明を理由とする拒絶と考えることもできることに留意しなければならない(2. 13 参照)。この関連においては、拒絶は、開示された出願は一層限定された発明に対しては十分であっても、関連分野の技術者がその「発明」をクレームされている分野の全域において実施する上で不十分という事実を根拠とする。

クレームの本文は、出願の明細書に基礎を有していなければならないという原則を満足させるためには、両方の条件が満たされなければならない。

3.92

十分な説明は明細書のみにおいて確認されなければならないが、第 25 条は、明細書におけるクレームの枠組に関する裏付けに関連していることに留意しなければならない。

機能の用語による定義

3.93

クレームは機能の用語による特徴，すなわち，機能的特徴として，広義の定義を提供することができ，関連分野の技術者が同一の機能のために他の手段を使用することができると考えられる場合には，特徴の 1 例のみが挙げられているときも同じである(3.10 及び 3.53 も参照されたい)。

3.94

クレームに記載する「最終段階を感知する手段」という表現は，リミット・スイッチの特徴を示す単一の例を基礎とすることができるが，その理由は，関連分野の技術者にとっては，光電池又は伸び計も使用できることは明らかだからである。

3.95

しかしながら，出願の全内容が，代替手段があることを指摘しないで，ある機能が特定の方法によって実行されるべき旨の印象を与えており，かつ，クレームが，その機能を実施するための他の手段又は全ての他の手段を対象とするような形で定式化されている場合には，そのクレームは認めることができない。この事件，すなわち，明細書が，どのような手段が存在するか，又はそれらがどのように使用できるかを明白に述べないで，他の手段が使用可能である旨を不明確な表現で述べているだけの場合には，明細書はクレームの枠組を裏付けていることにならず，従って，第 25 条に違反することになる。この場合には，クレームはそれを限定するために再定式化することが必要である。

クレームの枠組に含まれているが，明細書に記載されていない主題

3.96

保護の対象である所定の主題が，原出願のクレームに明白に開示されているが，明細書のどこにも記載されていない場合には，この主題は，その内容が LPI 第 24 条の規定に従っていることを条件として，明細書に含めることができる。

3.97

それと逆の状況においては，すなわち，明細書に含まれている主題が，出願が審査されるまでにクレームされない場合には，クレームすることができない。ただし，クレームの枠組が限定される場合は，この限りでない。

発明の単一性 - LPI 第 22 条

一般的考察

3. 98

特許出願は単一の発明又は単一の発明概念を含んでいる，相互に関連する一群の発明に係わるものでなければならない。発明が単一の発明概念を含んでいる，相互に関連する一群の発明に係わっている場合において，それらの発明が発明の実施にとって不可欠である代替的特徴に関する異なる組み合わせを有しているときは，この事実は，同一カテゴリーの複数の独立クレームを生じさせることができる(3. 21 参照)。

3. 99

単一の発明概念又は発明の単一性とは，クレームされている複数の発明が，クレームされている全ての発明に関する，同一であるか又は類似している 1 又は 2 以上の特別な技術的特徴に起因し，技術条件において相互に関連していることを意味する。

3. 100

「特別な技術的特徴」という表現は，明細書及び図面がある場合には，図面を基にして解釈される，クレームされている発明が技術水準に対してする貢献を示す技術的特徴をいう。これらの特徴はまた，クレームされる諸発明にとって共通であるか，又はその各々に関係するものでなければならない。個々の発明に関して特別な技術的特徴が確認された場合には，それらの特別な技術的關係に起因する，発明相互間の技術的關係が存在するか否かを決定する必要がある。

3. 101

最初の審査段階においては，発明の単一性は特許出願の独立クレームに沿って検討されなければならないことに留意されたい。

3. 102

1 の独立クレームに関して，新規性又は発明の欠如がある場合には，それ以外の従属クレームは，その実体が審査されるだけでなく，共通の発明概念が存在しているか否かに関しても審査されなければならない。

3. 103

出願が発明の単一性を示していない場合には，審査官は LPI 第 22 条に基づき，拒絶を提起しなければならない。

特別な技術的特徴

3. 104

LPI 第 22 条によって要求される，発明群の間の相互関係は，それらのクレームにおいて，同一の又は対応する特別な技術的特徴の用語によって表現される技術的關係でなければならない。クレームに関しては，「特別な技術的特徴」とは，明細書及び図面がある場合には，図面

を基にして解釈される、クレームされている発明群が技術水準に対してする貢献を示す 1 又は 2 以上の技術的特徴のことをいう。これらの特徴はまた、クレームされている発明群にとって共通であるか、又はその各々に関係しているものでなければならない。個々の発明に関して一定の技術的特徴が確認された場合には、それらの発明の間に技術的關係があるか否か、及びその関係はそれらの特別な技術的特徴を含んでいるか否かを決定する必要がある。特別な技術的特徴は、個々の発明において同一であることを要さない。所要の相互關係は、対応する特別な技術的特徴の間に見出すことが可能である。

例：例えば或るクレームにおいては、回復力を提供する特別な技術的特徴は金属のスプリングであり、他のクレームにおいてはゴムのブロックである。

3. 105

相互に関連する要素がある場合には、それらの要素は特別に相互に適合するものでなければならない。それらの要素が他の種々の用途を有しており、引用されている關係が複数の可能な方法の 1 にすぎない場合には、発明の単一性のために必要な相互關係を構成しているとは考えない。

例：滑らない人工芝に関するクレームが、他のクレームであって、この芝に特に適しているが、他の種類の芝を対象としても使用できる素材から生産されるフットボールに対処するものと共に提出された。この場合には、ボールは上記の芝の上で一層良好な結果を生むものであっても、発明の単一性はないものと認定される。

3. 106

異なるカテゴリーに属する複数の独立クレームは、単一の発明概念を形成する形での相互に関連する発明の 1 群を構成することができる。下記の例に示すように、異なるカテゴリーに属するクレームの次のような結合は同一の出願内において許容を受けることができる。

例(1)：任意の生産物に関する独立クレーム、その生産物を生産できるように特に適合させられた方法に関する独立クレーム及び当該生産物の使用に関する独立クレーム；又は、

例(2)：任意の方法に関する独立クレーム及び当該方法を実行するために特に設計された装置又は手段に関する独立クレーム；又は

例(3)：任意の生産物に関する独立クレーム、その生産物の生産に特に適合させられた方法に関するクレーム及びその方法を実行するために特に設計された装置又は手段に関する独立クレーム

3. 107

例(1)に示した種類のクレームにおいては、その方法がクレームされた生産物を創造する場合、すなわち、その方法がクレームされた生産物を生産するのに実際に適している場合には、その方法はその生産物の生産のために特に適合させられているものであり、それ故に、クレームされた生産物と方法の間に共有されている特別な技術的特徴が存在する。製造方法とそれが創造する生産物は、その方法が、クレームされている生産物の生産に限定されていないという理由だけでは、発明の単一性を欠いていると考えることができない。

3.108

例(2)に示した種類のクレームにおいては、その装置又は手段がその方法を実行する上で適切なものである場合には、その装置又は手段はその方法を実行するために特に設計されたものであり、それ故に、クレームされている装置又は手段と、クレームされている方法によって共有されている特別な技術的特徴が存在する。

他面においては、その装置又は手段が他の方法を実行するためにも使用することができる、若しくはできないということ又はその方法は代替的設備若しくは手段を使用して実行できるか否かということは、関連性がない。

3.109

1 又は 2 以上の異種の分野においてクレームする出願に関しては、それらのクレームの間で共有される共通の又は対応する「特別な技術的特徴」がある場合には、発明の単一性が存在することが可能である。

例：出願がポリマー G に関する独立クレーム及びフットボール・ピッチで使用されるポリマー G によって構成される人工芝に関する他の独立クレームを提出している。この場合には、技術分野は異なるけれども、ポリマー G はそれらのクレームによって共有されている「特別な技術的特徴」であるので、その出願には発明の単一性が存在する。

3.110

出願は、保護の対象である主題が下に掲げる例の 1 又は 2 を含んでいる場合に限り、同一カテゴリにおける 2 以上の独立クレームを含むことができる。

(i) 相互に関連する複数の生産物

(ii) 生産物又は装置に関する異種の使用

(iii) 発明の実行のために不可欠であり、かつ、同一の発明概念によって結合されている代替的特徴の異種の組み合わせ

3.111

単一の包括的発明概念が異なるカテゴリにおけるクレームを連結していることも必須である。個々のクレームにおける、「特別に適合させられた」又は「特別に設計された」のような表現の存在は必ずしも、単一の独自の発明概念が存在することを含意しない。

発明の単一性の先験的又は事後的欠如

3.112

発明の単一性の欠如は先験的に、すなわち、先行技術の調査を行わないでクレームを検討することによって直接的に証明することが可能となるか、又は事後的に、すなわち、出願において提出されることがある文書又は実行した調査から生じた文書によって構成される先行技術を考慮した後になってようやく、事後的に認識可能となることがある。

3.113

発明の単一性に関する事後的分析において、その発明に関する技術水準に属する 1 又は 2 以上の文書が特別な技術的特徴が知られていることを証明した場合には、それに係る独立クレ

ーム群は、それらの間での他の共通の技術的特徴の存在に関して分析しなければならない。(従属クレームに関する 3.135 も参照されたい。)

3.114

発明の単一性の分析に関する処理のフローチャートは本審査基準の付表に示されている。

3.115

発明の単一性が欠如していることが先験的に発見された場合には、審査官は、技術的見解書において、この事実を報告しなければならない。この見解書は、出願の中の異種の発明単位又は関連しており、単一性を有する発明群を明白かつ正確に特定するための検討を含み、それによって出願人に対し、発明の単一性から外れるクレームを除外すること及び/又は LPI 第 22 条に基づいて、その出願を分割することが必要である旨を知らせるものである(フローチャートの(i))。この場合には、調査報告書及び技術見解書が、クレームされている最初の発明単位を基にして発行されなければならない。審査官は出願人からの応答を待たなければならない。応答があった後、次のことをすることができる。

(i) 出願人が補正されていない出願に発明の単一性があることを証明する技術的理由を提出しなかったため、その出願を発明の単一性の欠如を事由として拒絶すること

(ii) 出願審査を継続すること、ただし、出願人が、発明の単一性が存在している旨を説得する主張を提出するか、又はクレームの枠組が単一の発明概念に限定されていることを条件とする。

3.116

クレーム群によって共有されている特別な技術的特徴が確認され、発明の単一性が存在していることが先験的に認定された場合には、審査官は独立クレーム間でのその特徴について調査を進めなければならない(フローチャート(ii))。その特徴が技術水準にとって既知でない場合には、出願は発明の単一性を事後的に証明することになり、また、審査官はそれらのクレームの全体の枠組について調査をしなければならず(フローチャート(iii))、その後、出願の実体審査に進まなければならない(フローチャート(iv))。その特徴が技術水準にとって既知である場合には、審査官は、実行された調査がそれらのクレームの枠組においてクレームされている全ての材料を十分に含んでいたか否かを評価しなければならない(フローチャート(v))。調査が十分であった場合には、審査官は出願の実体審査に取り掛からなければならない。事情がそれと異なる場合には、出願は発明の単一性を事後的に証明しておらず、また、審査官は出願人に対し、LPI 第 22 条に基づく通知をし(フローチャート(iv))、かつ、調査報告を提出し、発明の先験的欠如の場合と同じ方法(フローチャート(i))で、調査を進めなければならない。

3.117

発明の単一性の欠如は、厳格な解釈を基にして解除又は維持してはならない。これは特に、出願調査のために必要な追加の努力が削減されると審査官が認める場合に適用される(付表 I のフローチャート(iv)を参照されたい。)

3. 118

出願がその独立クレームに関して、多種の分類を示している場合、その事実は必ずしも、発明の単一性が存在しないことを示すものではない。提示された複数の発明の相互依存の水準は、調査報告によって示された技術水準に関連し、実際的かつ広範囲の検討がされなければならない。

中間生産物及び最終生産物

3. 119

下記条件に該当する場合には、中間生産物と最終生産物の間に発明の単一性が存在すると考えなければならない。

(i) 中間生産物と最終生産物が同一の本質的構造要素を持っていること、すなわち、基本的化学構造が同一であるか、又はその化学構造が技術的に密接に関連していること及び中間生産物が最終生産物の本質的構造要素を包含していること、及び

(ii) 中間生産物と最終生産物が技術的に関連していること、すなわち、最終生産物が中間生産物から直接に生産されるか、又は最終生産物が少数の中間生産物によって分離されており、その全てが同一の本質構造要素を有していること

3. 120

発明の単一性は、それらの構造が分かっていない中間生産物と最終生産物、例えば、構造が分かっている中間生産物と構造が分かっていない最終生産物又は構造が分かっている中間生産物と構造が分かっていない最終生産物においても存在可能である。そのような場合には、発明の単一性の基準を満たすためには、例えば、中間生産物が最終生産物と同一の本質的要素を含んでいる、又は中間生産物に最終生産物の本質的要素が組み込まれている場合のように、中間生産物と最終生産物が技術的に密接に関連している旨の結論を出すための十分な証拠がなければならない。

3. 121

最終生産物を調製するための種々の方法に使用される種々の中間生産物は、それらが同一の本質的構造要素を有する場合には、クレームの対象とすることができる。特別な技術的特徴を構成するということは、中間生産物と最終生産物との間での発明の単一性を含意しているので、中間生産物を最終生産物に転換する方法においては、新規性を有さない中間生産物は存在してはならない。最終生産物の種々の構造部分に対して種々の中間生産物がクレームされる場合には、中間生産物との単一性は存在しない。中間生産物と最終生産物が合成物の族である場合には、個々の中間合成物は最終生産物においてクレームされている族に対応していなければならない。しかしながら、最終生産物の中には、中間生産物の族の中に対応する合成物を有さない場合があるので、前記の2の族が絶対的に一致している必要はない。

3. 122

中間生産物は、最終生産物を生産するために使用されるという能力以外の効果又は属性を与えることがあるという事実は、それ自体では、発明の単一性を侵食しない。

3. 123

下記の例は中間生産物についての説明である。

例(1) :

クレーム 1 : 構造 A を有する新規合成物 - 中間合成物

クレーム 2 : 構造 A を有する中間合成物と合成物 X の間の反応によって調製された生産物 - 最終生産物

例(2) :

クレーム 1 : A 及び B の間での反応による生産物 - 中間生産物

クレーム 2 : 構造 X 及び Y の中間合成物の間での反応により調製される生産物 - 最終生産物

3. 124

例(1)及び(2)に示した種類においては、中間生産物及び/又は最終生産物の化学構造は分かっている。例(1)においては、クレーム 2 - 最終生産物 - の構造は分かっている。例(2)においては、クレーム 1 の生産物 - 中間生産物 - 及びクレーム 2 - 最終生産物の構造は分かっている。

3. 125

発明の特徴である最終生産物の特徴が中間生産物の特徴に依存している旨の証明がある場合には、発明の単一性が存在する。例(1)及び(2)に示した種類の中間生産物を使用する目的が最終生産物の所定の属性を変更することにある場合には、それは、明細書に記載されており、最終生産物に対する中間生産物の効果を示しているデータによって証明されなければならない。そのような証拠がない場合には、中間生産物と最終生産物との関係を基礎とする発明の単一性は存在しない。

選択肢 - 「マーカッシュ群」

3. 126

マーカッシュ群が化合物についての選択肢を含んでいる場合には、下記の基準が満たされることを条件として、それらは性質が類似していると考えられる。

(i) 全ての選択肢が共通の属性又は作用を有していること、及び

(ii) 共通の構造、すなわち、有意義な構造的要素が、全ての選択肢によって共有されているか、又は共通の構造が発明の単一性の基準となりえない場合には、全ての選択肢がその発明に関する技術水準において承認されている、化合物の種類に属していること

3. 127

1 群の発明が一般的発明概念を形成するように相互に関連しているか否かの検証は、発明が別個のクレームによって、又は単一クレーム内の択一的の形式でクレームされている場合には、独立的に行わなければならない。

3. 128

発明に関する択一的形態は、3. 108 に示すように、複数の独立クレームとして、又は単一のクレームの何れかによって、クレームすることができる。独立クレーム又は従属クレームは選

択肢を対象とすることができるが、選択肢の数及び単一のクレームにおいて示される方法がそのクレームを不分明にしない、又は理解を困難にすることがないことを条件とし、かつ、そのクレームが発明の単一性、例えば、原料 X, Y 又は Z によって生産されるギア A によって特徴付けられるエンジンのように、発明の単一性を示していることを条件とする。単一のクレームの場合には、独立形式のような選択肢が存在することがすぐには明らかにならないかもしれない。しかしながら、両方の事例において、発明の単一性が存在するか否かを決定するための同一基準を適用しなければならない。

クレームにおける個別的特徴

3. 129

個々の特徴が技術的に相互に関連している場合には、それらの特徴の組み合わせによって構成されているクレームには、発明の単一性が存在する。

3. 130

そのような技術的相互関係がなく、単に要素の並置がある場合には、人は発明の単一性の欠如を主張してはならない。

従属クレーム

3. 131

従属クレームに関しては、それらが共有しているものは、独立クレームの対象であり、それがまた従属クレームにも含まれているという一般的考えに基づいての、発明の単一性の欠如を理由とする先験的拒絶は、正当化することができない。

例：クレーム 1 は特定の形状のタービン・ロータ・ブレードをクレームしているが、クレーム 2 は「クレーム 1 によってクレームされており、合金 Z によって作成されたタービン・ロータ・ブレード」であると考えてみよう。従属クレームを独立クレームと結び付ける特別な技術的特徴は、「特定の形状で作成されたタービン・ロータ・ブレード」である。

3. 132

独立クレームが特許を受けることができないものである場合には、従属クレームとの発明の単一性は慎重に検討しなければならない。残余のクレームがクレームの枠組に対して発明の単一性を提供するような形で「特別な技術的特徴」を示しているか否かは、慎重に検討されなければならない。

分割出願の審査

3. 133

LPI 第 26 条の適用上、「原出願」は、最初に提出された出願であると考えられ、それは、審査が終了するまでは、分割することができる。既に分割されている出願に関する分割は受け入れられない。

3. 134

クレームの審査においては、特許性の要件、原出願においてクレームされている範囲の拡大

による、LPI 第 32 条についての違反及び重複保護が、実体審査、すなわち、RPI に公表されている状態コードに基づいて、分割出願に関する通知が受領された後の審査の間に審査されなければならない主題である。

3. 135

RPI に公表されている状態コード 2.4 に基づく通知を伴う分割出願に関する実体審査中に、審査官は、LPI 第 26 条第 2 項を審査し、分割出願の主題が原出願において開示されている範囲を超えていないか否かを審査しなければならない。この基準が満たされている場合には、審査は進行する。満たされていない場合には、分割出願は、理由を付した RPI の状況コード 11.12 に基づく公告によって棚上げされる。

分割出願の主題が原出願に開示されている主題の範囲を超えている場合には、審査官は、主題に対する超過が見受けられる 1 又は 2 以上の事項を指摘しなければならない。

3. 136

施行中の基準指示において予想されているように、「特許出願は、次に掲げる事情においては、審査が終了するまでに 1 又は 2 以上に分割することができる：

- a) 出願人からの請求があったとき、これは、出願が同一の発明概念を有する、相互に関連した発明群を有するときも同様である。
- b) 技術的審査が、出願が 2 以上の発明概念又は 2 以上の実用新案を含む発明群を含んでいることを明らかにしている場合において、見解書が予期されるとき

3. 137

分割された出願が既に審査が終了している主題から生じたものであり、その主題が特許性を有するとは証明されていない場合には、その出願は、実体審査に関する、同一の異論が持続しているので、拒絶されなければならない。」

発明の単一性と重複特許

3. 138

特許出願を分割する手続は、分割出願を作成するために、原出願に記載されている、クレームされている主題の一部を除去することによって構成されなければならない。分割出願を作成するために、原出願においてクレームされている部分を単純に再生することは、實際上、出願の増加であり、分割ではない。

3. 139

分割出願に関する実体審査においては、原出願に対比してクレームされる範囲の拡張がある場合には、審査官は LPI 第 32 条に基づく見解書を発行しなければならない。その理由は、クレームの枠組の変更は、原出願に関する審査請求の時までと限定されているからである。

3. 140

実施中の規範的指示は、出願の分割は発明又は実用新案についての重複保護になってはならない旨を定めている。LPI 第 6 条は、発明又は実用新案の創作者には、特許が保証する所有権

を取得する権利が確保される旨を定めている。

同条の理解にとっては、同一の発明又は実用新案について 2 の特許の付与を受けることができないということである。

3. 141

原出願における枠組及び他に分割された出願がある場合には、他の分割された出願と比較して、分割される出願に重複保護が存在しているか否かの分析を行わなければならない。それが存在している場合には、分割される出願は、LPI 第 6 条の規定を満たしていないので、拒絶されなければならない。

3. 142

技術的審査を受けるときに、分割される出願がその元となった原出願より一層特定した主題をクレームしている場合には、その出願は、LPI 第 6 条の規定に適合しておらず、重複特許を生じさせるので、拒絶されなければならない。それに関しては、原出願においてクレームされている一層広範囲の主題が、分割される出願によってクレームされている事項を既に含んでいることに留意しなければならない。

3. 143

原出願のクレームの枠組においてクレームされている発明に関する代替的实施と考えられるクレームは、原出願から取り下げ、出願人の裁量によって、分割出願によってクレームすることができ、そのクレームが原出願における同一クレームの発明概念に含まれているときも同様である。

第4章 図面

4.01

図面がある場合には、その図面は明細書に関連していなければならない、それが図示するもの、例えば、外観、品目図、展望図、電気回路ダイアグラムを記載しなければならない。明細書が図面の中の要素を引用する場合には、その要素には引用、例えば、「ホース(4)はバルブ(10)に結合されている」が付記されていなければならない。

4.02

用語及び記号は、出願全体を通じて統一されていなければならないことに留意されたい。

4.03

提出された図面が視覚的に十分な品質のものでない場合には、審査官は LPI 第 24 条に基づき、庁指令を発行しなければならない、そのときは、LPI 第 32 条を考慮しなければならない。

4.04

図面は、製図に関するブラジルの規則の規定を遵守することが望ましい。審査官は、例えば、手書き図面の場合に、この問題に関する庁指令を出すことができる。

4.05

写真による複製の提出、例えば、電子的ソフトウェアによって作成された金属組織又は 3 次元映像は受け入れられるものとするが、それらの複製が明白であり、かつ、発明についての理解を改善することを条件とする。

4.06

カラー写真又はカラー図面は、それが出願の対象を図示する上での唯一の方法である場合には、受け入れられる。提出されたその写真が複製するための十分な品質を有していない場合には、一層高品質の写真の提出を求める庁指令を出してはならないが、それには主題の追加の危険があるからである。最初に提出された資料は、審査用として受け入れられなければならない。

第5章 要約書

5.01

データベースの多くは要約書及び題名のみを使用して調査が行われるので、要約書は容易に発明の内容に到達するためのキーワードを含んでいなければならない。これは、発明の対象とされている技術に関する正しい、公的開示の必要に起因するものである。

5.02

文献全体を調べるか否かを決定するために要約書の内容を調べる使用者を考慮に入れても、要約書は、発明が属する技術分野、発明自体についての技術的説明及び可能であれば、出願の主要内容についての表示を含む簡潔な説明でなければならない。