

## [審査がトライン改訂関連補足]

### (1) 2021年3月改訂のPart F-IV,4.3(iii)における修正点の一例

(上記「情報元4」より引用)

- 5 ・ 「明細書の一部が、クレームの文言によって包含されない又はクレームの補正によりクレームの文言に包含されなくなった発明を実施する方法を開示しているという印象を、読み手に与える場合、これらの部分は、保護の範囲に疑問を投げ掛け、その結果、クレームを不明確なもの又はサポートされていないもの等 (EPC 第 84 条) にすることが多い。当該明細書は、クレームと明細書との間の不一致を避けるために、クレームに適合されなければならない。」旨の記載の追加
- 10 ・ 「独立クレームによってカバーされなくなった明細書における実施の形態は、これらの実施の形態が補正後のクレームの特定の側面を強調するために有用であると合理的に見なされない限り、削除されなければならない。」旨の記載の追加
  - ・ 不一致を正すことができる例に関する記載の修正
  - 15 ・ 「ただし、明細書及び／又は図面における装置、製品及び／又は方法の実施例及び技術的記載のうち、クレームによってカバーされていないものが、発明の実施の形態としてではなく当該発明を理解するために有用な背景技術又は実施例として示されている場合には、これらの実施例を残すことが許容される可能性がある。」旨の記載の削除

### (2) 2022年3月改訂のPart F-IV,4.3(iii)に記載の補正事例

20 (上記「情報元3」より引用)

#### 「明細書の適用に関する実務の明確化」について

補正後のクレームと明細書の実施の形態との不一致を避けるための対応として、例えば、以下のような補正が例示されている。

- 25 ・ (補正後のクレームに包含されない) 実施形態2を明細書および図面から削除するか、または実施形態2がクレームの主題に包含されないものとして明確化する (例えば、「実施形態2は、請求項の主題に包含されない」と記載、または同様の文言を記載)。
  - ・ 明細書とクレームとの間の不一致は、明細書の冒頭に「添付のクレームに属さない実施形態は、単に本発明を理解するのに適した例として考慮される」などの一般的な記述を導入することによって取り除くことはできず、特定の実施形態に言及する必要がある (例えば、
  - 30 「実施形態XおよびYは、特許請求の範囲の文言には包含されないが、本発明を理解するのに有用であると考えられる」と記載)。
    - ・ クレームと一致しない実施形態を示すためには、「クレームの文言に包含されない」、「クレームに記載された発明によるものではない」、または「クレームの対象外である」などの明確な表現を採用しなければならない。
    - 35 ・ EPC第53条(c) (上記「参考条文1」参照) で特許性の例外とされた明細書の主題は、削除するか、特許性の例外に該当しないように言い換えるか、又は請求された発明に従っていないことを表示する必要がある。後者の場合には、以下のような記載を追加して明細書を補正することができる。
      - 40 「本明細書の実施例 X、Y 及び Z における治療若しくは手術による治療方法又は生体内診断方法への言及は、それらの方法に使用するための本発明の化合物、医薬組成物及び医薬品への言及と解釈される」。