



Japan Patent Office

**fiveIPoffices**

European Patent Office /// Japan Patent Office ///  
Korean Intellectual Property Office /// State Intellectual  
Property Office of the People's Republic of China ///  
United States Patent and Trademark Office

---

題目：

記載要件／開示の十分性  
事例研究

文書番号：

文書日付：

2018年6月12日

著者：

JPO

文責：

JPO

本報告書は、“記載要件に関する事例研究報告書(事例 1-3)(英文)”の日本語仮訳です。  
本仮訳と原文とに相違する記載があるときは、全て原文が優先します。

## 目次：

1. 事例 1
  - (1) 仮想事例
  - (2) 五庁による事例研究
  
2. 事例 2
  - (1) 仮想事例
  - (2) 五庁による事例研究
  
3. 事例 3
  - (1) 仮想事例
  - (2) 五庁による事例研究
  
4. 五庁事例研究の概要（事例 1-3）
  
5. 五庁事例研究の分析（事例 1-3）
  
6. 五庁事例研究に対する五庁ユーザーの意見（事例 1-3）
  
7. 五庁事例研究のまとめ（事例 1-3）

### （注）

1. この事例研究においては、ユーザー及び五庁による判断の目的は請求項に係る発明の明確性及びサポート要件に焦点を当てている。
2. この事例研究は、スナップショット評価（すなわち、仮想事例において概要が述べられている特定の具体例に関する評価）のみを反映したにすぎず、有効な一般的結論を導くに十分と言えるほど代表的なものではない。
3. この事例研究の結果及び要約は単に示唆的なものであり、五庁に対して法的拘束力を与えるものではない。

# 1. 事例 1

## (1) 仮想事例

## 事例 1

### 特許請求の範囲

#### 【請求項 1】

A 成分と、B 成分、C 成分、及び D 成分からなる群から選ばれる 1 種以上とを主成分とし、平均 L/D（長径／短径比の平均値）が 3.0 以下、嵩密度が 0.80g/mL 以下、安息角が 60° 以下の粉末である組成物。

### 明細書

平均 L/D は組成物の粉体流動性に密接に関係する。平均 L/D が 3.0 以下の組成物を粉末の構成成分とすることで、流動性が優れた粉末が得られる。この平均 L/D は、1.8 以下が好ましい。平均 L/D が小さいほど組成物の流動性が向上するため好ましく、その下限は特に制限されるものではないが、通常得られる平均 L/D の範囲としては 1.0 以上である。

組成物の嵩密度が 0.80g/mL 以下であると、上述の粉体流動性に加え、圧縮成形性が良好になる。嵩密度は、0.45g/mL 以下が好ましい。粉体流動性に優れた組成物の嵩密度の下限としては 0.05g/mL 以上が好ましい。

安息角が 60° 以下であると、組成物の流動性が優れているため、他の構成成分と混合する際の均一分散性が向上する。安息角は、45° 以下が好ましい。安息角は小さければ小さいほど上述の効果が得られるため、その下限は特に制限されないが、簡便な操作で得られる範囲としては、10° 以上である。

#### 【実施例】

実施例には、平均 L/D1.7、嵩密度 0.43g/mL、安息角 43° である実施例 1、平均 L/D2.3、嵩密度 0.54g/mL、安息角 48° である実施例 2、平均 L/D2.5、嵩密度 0.51g/mL、安息角 55° である実施例 3 が開示されている。

### 論点

請求項には特定のパラメータの範囲（60° 以下、即ち、0° ～60°）が記載されているが、実施例には安息角が 43° ～60° のものしか具体的に開示されていない（43° 未満の範囲のパラメータ値を有する例が開示されていない）。なお、明細書には、各パラメータの下限値について言及がある。

請求項に係る発明は明細書に記載されたものであると判断するか？それとも、実施例には粉末のパラメータのうち一部しか開示されていないという理由で、明細書に記載されたものではないと判断するか。

判断の際に何らかの条件が必要になるか。

# 1. 事例 1

## (2) 五庁による事例研究

## 事例 1

### 庁の名前:EPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes  
 No  
 Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

ガイドライン F 部第 IV 章 6.3 には、「概して、当業者が出願時の出願に記載された情報に基づいて、実験や分析の通常の方法を使用して、明細書の特定の教示を請求項の全範囲まで拡張できないとの十分に根拠のある理由がない場合、請求項は明細書によってサポートされているとみなされるものとする」と記載されている。

さらに、「審査官は、十分に根拠のある理由がある場合のみ、サポート要件を満たさないことに対して拒絶すべきである。審査官がその全体にわたって広範囲の請求項はサポートされない等の理由付けされた案件を起案した場合には、その請求項が十分にサポートされるということを証明する義務は出願人にある（F 部第 IV 章 4 参照）。拒絶する場合、理由は、可能であれば、公開されている文献によって具体的にサポートされるべきである。」と記載されている。

安息角パラメータは主に、当業者が影響を与えることができ、かつ、請求項ですでにある程度まで定義されている、組成物と L/D 比（下記(2)参照）の結果であると思われる。この場合は、さらに、当業者がその教示を拡張できないと示す文献は存在しない。そのため、現時点では、サポート要件（EPC 第 84 条）を満たさないことに対する拒絶についての十分に根拠のある理由を挙げることは困難であると思われる。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

L/D と安息角の両方が流動性に関係しているということに留意する。L/D はその原因でありえて、安息角は流動性の定量化と推定される。L/D が現在例示されているより 1 に近い場合、安息角も例示されているものに対してさらにかなり減少する。そのため、当業者が実施例に対して安息角をさらに減少させるために何をすることができるのかについて示すものがある。A、B、C 及び D の性質もまた、原則として、当業者にとって知られていたり予想できたりする方法において流動性に影響を与えるかもしれない。結果として、安息角の下限が特定されていないことに対する拒絶について、EPC 第 84 条のサポート要件を満たさないことに基づく十分に根拠のある技術的な理由がないように思われる。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

## 事例 1

### 庁の名前:JPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes  
 No  
 Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

#### (1) サポート要件を満たすと判断する理由

請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない（特許法 36 条 6 項 1 号）。発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について権利が発生することになる。同号の要件（サポート要件）は、これを防止するためのものである。

サポート要件を満たすか否かは、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されたものとの実質的な対応関係について検討することによって判断される。この実質的な対応関係についての検討は、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なされる。請求項に係る発明が、「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されたものとの実質的な対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる（審査基準第 II 部第 2 章第 2 節 サポート要件「2. サポート要件についての判断」）。

本願の発明により解決すべき課題は、明細書の記載から、粉体流動性、圧縮成形性、及び均一拡散性の優れた組成物を提供することであるとして、以下検討する。

請求項 1 には、3 つのパラメータ（平均 L/D、嵩密度、及び安息角）が記載されており、いずれも、xx 以下という形で上限値のみが特定されている。

これらのパラメータのうち、例えば、平均 L/D については、明細書に「平均 L/D が 3.0 以下の組成物を粉末の構成成分とすることで、流動性が優れた粉末が得られる」として、請求項で特定されている上限値の臨界的意義が明記されている。また、下限値については、明細書に、「平均 L/D が小さいほど組成物の流動性が向上するため好ましく、その下限は特に制限されるものではない」と記載されており、技術常識に照らしてみても、平均 L/D が小さい方が優れた流動性を有することは当業者にとって明らかである。（なお、L/D は、その定義（長径／短径比）から、1 以上の値となることは明らかである。）そして、これらの記載は、平均 L/D が 1.7—2.5 である実施例 1—3 によっても、当業者が理解できるように裏付けられている。



安息角についても同様に、明細書に「安息角が  $60^{\circ}$  以下であると、組成物の流動性が優れているため、他の構成成分と混合する際の均一分散性が向上する。安息角は、 $45^{\circ}$  以下が好ましい。安息角は小さければ小さいほど上述の効果が得られるため、その下限は特に制限されない」と記載されており、技術常識に照らしてみても、安息角が小さい方が優れた流動性や均一分散性を有することは当業者にとって明らかである。また、この記載は、安息角が  $43^{\circ}$  — $55^{\circ}$  である実施例 1—3 によって裏付けられている。

嵩密度については、明細書に、「組成物の嵩密度が  $0.80\text{g/mL}$  以下であると、上述の粉体流動性に加え、圧縮成形性が良好になる。嵩密度は、 $0.45\text{g/mL}$  以下が好ましい。」と記載されており、嵩密度を小さくすることにより、粉体流動性のみならず圧縮成形性も向上させることができることが記載されている。明細書には、さらに、「粉体流動性に優れた組成物の嵩密度の下限としては  $0.05\text{g/mL}$  以上が好ましい。」と記載されている。この記載について、技術常識を踏まえると、嵩密度が当該下限を下回っていても、平均 L/D や安息角の値が請求項 1 に特定されている範囲内であれば、課題を解決できる程度の粉体流動性が得られることが当業者に認識されるため、明細書には、嵩密度が当該下限を下回る場合であっても上記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ているといえる。

よって、請求項 1 に係る発明は、明細書において「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」を超えるものではなく、サポート要件を満たす。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

平均 L/D、安息角及び嵩密度について、(1)で指摘した明細書の記載及び実施例。

さらに、嵩密度について、 $0.05\text{g/mL}$  を下回ることによって発明の課題が解決されなくなるものではないと、技術常識を踏まえて当業者が認識できる必要がある。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

## 事例 1

### 庁の名前:KIPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes  
 No  
 Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

特許法第 42 条(4)(1)により、「請求項は、明細書によって裏付けられるものとする」と定められており、また特許審査基準、第 2 章、セクション 4. 3 により、「請求項に係る発明が明細書によって裏付けられているか否かは、請求項に係る発明に対応する事項が明細書に記載されているか否かに関する当業者の視点に基づき決定される。対応する事項が明細書に記載されているか否かに関しては、請求項の文言と明細書の文言とが一致しているか否かではなく、むしろ特許法第 42 条(4)(1)の趣旨を考慮しつつ、発明が、当業者が明細書によって理解し得る範囲を超えてクレームされたものか否かを徹底的に吟味したうえで判断を下さなければならない。」ことが示されている。

この事例の場合、明細書には、平均 L/D、嵩密度及び安息角についてのクレームされた数値範囲、並びに、数件の実施例が、明示されている。したがって、請求項に記載された数値範囲を伴う特性が明細書の記載によって裏付けられることは、当業者にとって自明なことである。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

明細書には、数値範囲：平均 L/D 3.0 又はそれ以下、嵩密度 0.80 g/mL 又はそれ以下、安息角 60 度又はそれ以下、を伴う成分が明示されている。さらに、当該数値範囲内に収まる数件の実施例が示されている。43° 以下の範囲を示す実施例がないとはいえ、明細書の記載内容及び示された実施例によりサポート要件は十分に満たされている。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

## 事例 1

### 庁の名前:SIPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

特許審査基準第 II 部第 2 章第 3.2.1 節では「明細書によるサポート」について、以下のように規定している：「請求項が記載内容によって裏付けられるか判断する場合、審査官は、単に発明を実施する特定の形式の部分に関する内容だけではなく、記載内容全体を考慮する。当該記載内容の他の部分も（発明の）実施形態の又は実施例に関する内容を含み、また同請求項が一般化されたものが記載内容全体から見て適切である場合、同請求項は同記載内容において裏付けられているとみなされる。」したがって、請求項 1 で定義されている「60° 以下の安息角」は、上記基準に従い、「明細書によるサポート」という要件を満たすと判断される。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

請求項に記載されている「60° 以下の安息角」について、実施例は、43° ～60° の安息角の組成物であるとししか開示していない。ただし、記載内容の他の部分では、「安息角が 60° 以下であると、組成物の流動性が優れているため、他の構成成分と混合する際の均一分散性が向上する。安息角は、45° 以下が好ましい。安息角は小さければ小さいほど上述の効果が得られるため、その下限は特に制限されないが、簡便な操作で得られる範囲としては、10° 以上である。」と記載されている。こうした記載は、明らかに、安息角が小さいほど好ましいことを示している。加えて、安息角が小さければ小さいほど組成物の優れた流動性を有することは技術常識であると認められる。43° 未満の安息角の組成物についての実施例は無いが、当該効果を事前に判断又は評価することは当業者にとって容易である。したがって、請求項における「60° 以下の安息角」は当該記載により裏付けられる。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

## 事例 1

### 庁の名前:USPTO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes  
 No  
 Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

#### (1) サポート要件を満たすと判断する理由

合衆国法典第 35 巻第 112 条(a)は、「明細書は…発明の書面による記載を含むものとする」と規定している。特許審査便覧 (MPEP) § 2163 は、「記載要件を満足するには、出願人は、出願時において自身が発明を所有していたこと、そして、このような状況においてこの発明が現在請求されている発明そのものであることについて、当業者に対して合理的な明確さを与えなければならない」と規定している。十分な発明の記載を請求項又は最初に提出された明細書の任意の他の部分に記入することが十分に認められており、また、出願人は、言葉、構造、図、ダイアグラム及び数式など請求項に係る発明を完全に述べる記述的方法を用いて、請求項に係る発明の限定のすべてをもってこれを記載することにより、請求項に係る発明の所有を証明することができる。所有は、当該発明が完成していることを示す図面又は構造化学式の開示などによって当該発明は「いつでも特許を受けられる状態」であることを示すことによって、又は出願人が請求項に係る発明を所有していることを示すために十分な特徴的に識別する特性を記載することによって、現実の実施化を記載することを含めてさまざまな方法で証明することができる。USPTO では、請求項に係る発明の適切な書面による記載は、出願が申請されたときに存在しているという前提が存在する。したがって、USPTO は当業者が発明の書面による記載が請求された発明に対して十分なサポートを与えていると認識しないであろう証拠又は理由を提示する最初の責任を有する。(§ 2163)

本事例では、当業者は、発明者が安息角が  $60^\circ$  以下のパウダーである組成物という発明を所有している、と合理的に結論づけることができたであろう。このことは、「安息角が  $60^\circ$  以下であると、組成物の流動性が優れている…」と記載している明細書の第 3 段落により裏付けられている。この文言は、出願人が請求項に係る発明を所有していることを十分に示す識別的な特徴を示している。

#### (2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

請求項は、組成物は「安息角が  $60^\circ$  以下である」と記載している。このことは、「安息角が  $60^\circ$  以下であると、組成物の流動性が優れている…」と記載している明細書の第 3 段落により裏付けられている。明細書には、安息角が  $43^\circ$ 、 $48^\circ$  及び  $55^\circ$  である例も含まれている。安息角が  $43^\circ$  未満の例は示されていないものの、明細書の記載は請求項に係る発明を十分に説明するのに妥当である。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

N/A

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

N/A

## **2. 事例 2**

### **(1) 仮想事例**

## 事例 2

### 【請求項 1】

A 成分と B 成分を含む組成物であって、前記 A 成分の下記式 (1) で定義される比 (R) が 40~65% の範囲にあることを特徴とする組成物。

$$\text{式 (1)} \quad R = (d_s - d_o) / d_o \times 100 \quad (\%)$$

但し、 $d_s$  は押出工具から流出した被加工物の径、 $d_o$  は押出工具径

### 明細書

本発明の A 成分は、その成形流動時に於いて特有の性質を示すもの、即ち、当該性質の指標である比 (R) が特定範囲の値のものを使用する。前記比 (R) は、例えば、組成、温度、圧、重合開始剤濃度、溶媒等の製造条件を調整すること等によりこの値をある程度まで調節できる。

本発明に於いては、A 成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記 R が 40~65% の範囲にあるものを使用する。

これにより、A 成分に B 成分を配合してなる本発明の組成物は、従来のこの種の共組成物の優れた諸特性を全て保持すると共に高速加工性が顕著に向上する。

### 【実施例】

#### (実施例 1)

A 成分として A1 (密度: 0.90g/cm<sup>3</sup>、R: 54%) と、B 成分として B1 とを予め混練した組成物を所定温度で押出して被加工物の外観を観察し、成形性を評価した。

(実施例 2 以降も、R: 54% のエチレン・メタクリル酸・アクリル酸イソブチル共重合体を用いた例のみ開示されている。)

### 論点

請求項には特定のパラメータ範囲が記載されている。明細書には各種の製造条件 (本事例の場合、組成、温度、圧、重合開始剤濃度、溶媒等の製造条件) を調整することにより当該パラメータの値を調整する旨記載されているものの (A 成分の具体的な製造条件は記載されていない)、実施例には当該パラメータの範囲のうち、特定の 1 種類のパラメータを有する組成物を使用する例しか具体的に開示されていない。

請求項に係る発明は明細書に記載されたものであると判断するか? それとも、実施例には A 成分のパラメータの範囲のうち 1 点しか開示されていないという理由で、明細書に記載されたものではないと判断するか。

判断の際に何らかの条件が必要になるか。例えば、A 成分の具体的な製造方法が記載されている場合はどうか。

## **2. 事例 2**

### **(2) 五庁による事例研究**



## 事例 2

### 庁の名前:EPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

ガイドライン F 部第 IV 章 6.4 によると、「第 84 条及び第 83 条に基づき拒絶も正当化される。例としては、測定可能なパラメータにより定義される既知分類の化学物質に関連する請求項であって、同パラメータ定義に従う化学物質を当業者が製造できるように技術的な教示が明細書に開示されておらず、さらに、技術常識や通常の実験を適用しても実現は不可能である場合における請求項であろう。そのような請求項は、技術的にサポートされず、かつ十分に開示されていない。」

これが本件に当てはまると思われる。ここに 1、2 の実施例があるが、成分 A の製造条件がパラメータ R に影響を与えるという記載は別として、成分 A の製造条件がパラメータ R にどのように影響を与えるのかを全く示されていない。そのため、製造条件は成分 A の種類にとって本来的なものでないように思われる。実施例でもまた当該情報が提供されていない。さらに、本件に関する一般的な教示も明細書に記載されていない。そのため、パラメータ R を成分 A に与える方法が技術常識の一部でない場合、当業者はこれを見つけるために研究計画を実施しなければならない、これは過度の負担になる。そのため、請求項はサポート要件(EPC 第 84 条)を満たしていないと思われ、発明については開示(EPC 第 83 条)が不十分と思われる。

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

技術常識から知り得ないならば、どの要因がどのように R に影響を与えるのかの情報が必要とされる。理想的には、実施例においてどのように A が得られるかを記載するべきであり、それにより、当業者がその教示を適用する基礎となる実施例の値によって一般化さ

れた記載がサポートされる。出願人によりこれが技術常識であると証明できる場合は、この拒絶は解消される。

## 事例 2

### 庁の名前:JPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

本願発明によって解決される課題は、従来の同種組成物の優れた諸特性を全て保持するとともに高速加工性が向上した組成物の提供であると認められる。

明細書には、A 成分の R の値について、「本発明の A 成分は、その成形流動時に於いて特有の性質を示すもの、即ち、当該性質の指標である比 (R) が特定範囲の値のものを使用する。前記比 (R) は、例えば、組成、温度、圧、重合開始剤濃度、溶媒等の製造条件を調整すること等によりこの値をある程度まで調節できる。」、「本発明に於いては、A 成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記 R が 40~65%の範囲にあるものを使用する。」と記載されている。

当業者が、技術常識を踏まえ、A 成分の R の値が高速加工性と密接に関連しており、R=40—65%の範囲では高速加工性が優れたものとなることを認識できる場合には、請求項 1 に係る発明は、明細書において、「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」を超えるものでなく、サポート要件を満たす。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

(1)で指摘した明細書の記載、及び、A 成分の R の値が高速加工性と密接に関連しており、R=40—65%の範囲では高速加工性が優れたものとなることを当業者が認識できるような技術常識。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

明細書には、R の値について、「本発明に於いては、A 成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記 R が 40~65%の範囲にあるものを使用する。」との記載があるのみで、また、実施例としても、R=54%である A 成分を含む組成物が開示されているのみである。

当業者が、技術常識を参酌しても、R の値と高速加工性との関係性を理解できず、R=40—65%である A 成分を含む組成物全体が実施例の組成物と同様に課題を解決できる

ことを認識することができない場合には、請求項 1 に係る発明は、明細書において「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」を超えており、明細書に発明として記載されたものと実質的に対応しているとはいえないため、サポート要件を満たさない。

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

2. で指摘したような技術常識の存在が必要である。

## 事例 2

### 庁の名前:KIPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

特許法第 42 条(4)(1)により、「請求項は、明細書によって裏付けられるものとする」と定められており、また特許審査基準、第 2 章、セクション 4. 3 により、「請求項に係る発明が明細書によって裏付けられているか否かは、請求項に係る発明に対応する事項が明細書に記載されているか否かに関する当業者の視点に基づき決定される。対応する事項が明細書に記載されているか否かに関しては、請求項の文言と明細書の文言とが一致しているか否かではなく、むしろ特許法第 42 条(4)(1)の趣旨を考慮しつつ、発明が、当業者が明細書によって理解し得る範囲を超えてクレームされたものか否かを徹底的に吟味したうえで判断を下さなければならない。」ことが示されている。

この事例の場合、明細書には、比 (R) が 40~65%の範囲にあること、及び、実施例が、明示されている。したがって、場合、請求項に記載された数値範囲を伴う特性が明細書の記載によって裏付けられることは、当業者にとって自明なことである。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

当該明細書には、比 (R) はある程度まで調整が可能であること、及び、40-65%の範囲内であることが明示されている。さらに、当該数値範囲内に収まる 1 件の実施例が示されている。よって、当該請求項はサポート要件を満たしているとみなされる。

通常、クレームされた数値範囲内の実施例が 1 例しか示されていない場合、KIPO が定めるサポート要件に違反しているとはみなされない。たとえ実施例が示されていない場合、請求項に係る発明の特性に対応する特性を当該明細書が有していることを当業者が認識できれば、サポート要件を満たすことができる。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

## 事例 2

### 庁の名前:SIPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

特許審査基準第 II 部第 2 章第 3.2.1 節「明細書によるサポート」について、以下のように規定している：「請求項が記載内容によって裏付けられるか判断する場合、審査官は、単に発明を実施する特定の形式の部分に関する内容だけではなく、記載内容全体を考慮する。当該記載内容の他の部分も（発明の）実施形態の又は実施例に関する内容を含み、また同請求項が一般化されたものが記載内容全体から見て適切である場合、同請求項は同記載内容において裏付けられているとみなされる。」したがって、請求項 1 で定義されている「A 成分の下記式 (1) で定義される比 (R) が 40～65%の範囲にある」は、上記基準に従い、「明細書によるサポート」という要件を満たすと判断される。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

請求項に記載されている「A 成分の下記式 (1) で定義される比 (R) が 40～65%の範囲にある」について、実施例は、R の値が 54%である組成物を用いた一つの実施例しか開示していない。ただし、記載内容の他の部分において、「本発明に於いては、A 成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記 R が 40～65%の範囲にあるものを使用する。これにより、A 成分に B 成分を配合してなる本発明の組成物は、従来のこの種共組成物の優れた諸特性を全て保持すると共に高速加工性が顕著に向上する。」と記載されている。A 成分について特定の製造条件は記されていないが、本発明にとって実質的な問題ではない。なぜなら、A 成分は同組成物の一つの方法に過ぎず、当業者が得ることができるならば、容認されるからである。同記載によると、「本発明の A 成分は、その成形流動時に於いて特有の性質を示すもの、即ち、当該性質の指標である比 (R) が特定範囲の値のものを使用する。前記比 (R) は、例えば、組成、温度、圧、重合開始剤濃度、溶媒等の製造条件を調整すること等によりこの値をある程度まで調節できる。」とされ、先行技術においても知られている。当業者は、必要であれば組成、温度、圧、重合開始剤濃度、溶媒等の様々な製造条件を調整することにより、パラメータ (R) が 40～65%の範囲にある A 成分を得ることができる。したがって、請求項に記載されている「A 成分の下記式 (1) で定義される比 (R) が 40～65%の範囲にある」は、記載内容で裏付けられる。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

#### (1) サポート要件を満たさないと判断する理由

特許審査基準第 II 部第 2 章第 2.2.6 節は「発明又は実用新案を実施する特定の方法」について、「背景技術と比べた請求項の改良がある数域である場合、同記載内容は通常、両端（できれば両端の値）に近い値について実施例、また、同範囲が広い場合は、少なくとも中間値について一つの実施例を示すものとする。」と規定している。R の値が 54% である一つの実施例のみでは、R が 54% ではない場合について予測できないため、40～65% の全範囲についてサポートすることができない。したがって、請求項に記載されている「A 成分の下記式 (1) で定義される比 (R) が 40～65% の範囲にある」は、記載内容で裏付けることはできない。

#### (2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

本発明による貢献が、当業者が予測できない非常に好ましい性質をもたらす 40～65% の範囲にある式 (1) で定義される比 (R) を有する A 成分を選択することである、と想定した場合、R の値が 54% の実施例一つのみでは、R が 54% ではない場合について予測できないため、40～65% の全範囲についてサポートすることができない。この場合、請求項に記載されている「A 成分の下記式 (1) で定義される比 (R) が 40～65% の範囲にある」は、「発明又は実用新案を実施する特定の方法」に関する特許審査基準第 II 部第 2 章第 2.2.6 節に従い、記載内容で裏付ける（サポートする）ことはできない。何故なら、同基準は「背景技術と比べた請求項の改良がある数域である場合、同記載内容は通常、両端（できれば両端の値）に近い値について実施例、また、同範囲が広い場合は、少なくとも中間値について一つの実施例を示すものとする。」と規定しているためである。



## 事例 2

### 庁の名前:USPTO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

#### (1) サポート要件を満たすと判断する理由

合衆国法典第 35 巻第 112 条(a)は、「明細書は…発明の書面による記載を含むものとする」と規定している。特許審査便覧 (MPEP) § 2163 は、「記載要件を満足するには、出願人は、出願時において自身が発明を所有していたこと、そして、このような状況においてこの発明が現在請求されている発明そのものであることについて、当業者に対して合理的な明確さを与えなければならない」と規定している。十分な発明の記載を請求項又は最初に提出された明細書の任意の他の部分に記入することが十分に認められており、また、出願人は、言葉、構造、図、ダイアグラム及び数式など請求項に係る発明を完全に述べる記述的方法を用いて、請求項に係る発明の限定のすべてをもってこれを記載することにより、請求項に係る発明の所有を証明することができる。所有は、当該発明が完成していることを示す図面又は構造化学式の開示などによって当該発明は「いつでも特許を受けられる状態」であることを示すことによって、又は出願人が請求項に係る発明を所有していることを示すために十分な、特徴的に識別する特性を記載することによって、現実の実施化を記載することを含めてさまざまな方法で証明することができる。USPTO では、請求項に係る発明の適切な書面による記載は、出願が申請されたときに存在しているという前提が存在する。したがって、USPTO は当業者が発明の書面による記載が請求された発明に対して十分なサポートを与えていると認識しないであろう証拠又は理由を提示する最初の責任を有する。(§ 2163)

本事例では、当業者は、A 成分が特定の式で定義される 40~65%の範囲の割合で含有される組成物という発明を所有している、と合理的に結論づけることができたであろう。このことは、「A 成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記 R が 40~65%の範囲にあるものを使用する。」と記載する明細書の第 2 段落により裏付けられている。明細書は R=54%の実施例も含んでいる。

#### (2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

請求項は「A 成分…を含む組成物であって、前記 A 成分の下記式 (1) で定義される比 (R) が 40~65%の範囲にあることを特徴とする組成物」と記載している。この文言は、「A 成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記 R が 40~65%の範囲にあるものを使用する。」と記載する明細書の第 2 段落により裏付けられている。明細書の記載は請



求項に係る発明を十分に説明するのに妥当である。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

N/A

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

N/A

## **3. 事例 3**

### **(1) 仮想事例**

### 事例 3

#### 特許請求の範囲

##### 【請求項 1】

A 成分、B 成分、C 成分及び油性ゲル化剤を含有することを特徴とする化粧品。

##### 【請求項 2】

油性ゲル化剤が、E 成分と、F 成分と、G 成分とから得られる組成物である、請求項 1 に記載の化粧品。

#### 明細書

(A～C 成分について、それぞれ使用しうる具体例を列挙。)

次に、油性ゲル化剤について説明する。油性ゲル化剤は、使用する C 成分に溶解し、25℃の温度において増粘又はゲル化する機能を有するものであれば特に制限なく用いることができる。油性ゲル化剤を配合することにより、化粧品に皮膜感を持たせることができる。

このような油性ゲル化剤としては、例えば、D1 (E 成分と F 成分と G 成分とから得られる組成物)、D2、D3、D4、D5、D6、D7 等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、又は 2 種以上を組み合わせて用いてもよい。

例えば、油性ゲル化剤として、E 成分と F 成分と G 成分とから得られる組成物を用いる場合、該組成物は、各成分をエステル化反応させることによって製造することができる。

##### 【実施例】

実施例には、油性ゲル化剤として、E 成分と F 成分と G 成分とから得られる組成物を用いた例のみが示されている。

#### 論点

請求項 1 では「油性ゲル化剤」が具体的に特定されていない。明細書には多数の油性ゲル化剤の例が列挙されているものの、実施例には油性ゲル化剤として、E 成分と F 成分と G 成分とから得られる組成物である D1 しか具体的に開示されていない。

請求項 1 に係る発明は明細書に記載されたものであると判断するか？それとも、実施例に記載された D1 以外の「油性ゲル化剤」が開示されていないという理由で、明細書に記載されたものではないと判断するか。

判断の際に何らかの条件が必要になるか。

### **3. 事例 3**

#### **(2) 五庁による事例研究**

### 事例 3

#### 庁の名前:EPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

ガイドライン F 部第 IV 章 6.2 には、「出願人は記載されている事項について自明な変形、均等物及び用途を全て網羅することができるものとする。特に、請求項が包含するあらゆる態様が、出願人が明細書の中で請求項に属するとした特性や用途を有すると予測することが合理的な場合は、それに基づいて出願人は自らの請求項を記載することができるものとする。」とある。

ガイドライン F 部第 IV 章 6.3 には、「審査官は、十分に根拠のある理由がある場合のみ、サポート要件を満たさないことに対して拒絶すべきである。〔略〕。拒絶する場合、理由は、可能であれば、公開されている文献によって具体的にサポートされるべきである。明細書に公正なサポートがあり、当該発明がクレームされた分野全体にわたって実施されることができないと想定する理由がない場合は、上位概念の請求項は、すなわち素材や機械等の分類全体に関係するものは、たとえ広範囲のものでも、特許可能となり得る。」とある。

本事例では、明細書において、「油性ゲル化剤を配合することにより、化粧品に皮膜感を持たせることができる。」と、（すなわち技術的効果が）記載されている。当該皮膜感形成をなさない油性ゲル化剤が存在するという証拠がない場合、サポート要件を満たさないという拒絶をすべきではない。

一方では、請求項 1 は明確性の欠如を引き起こす。

「油性ゲル化剤」という用語は技術常識の一部を構成しないように思われる。検索を行うと、この用語は広く解釈され、新規性の喪失になりうる（ガイドライン F 部第 IV 章 4.23）。請求項 1 で使用されている広義用語だけでなく、明細書に記載されているゲル化剤 D1-D7 がすべて検索される（ガイドライン B 部第 III 章 3.2.3）。明確性の欠如に対する拒絶理由を解消するために、当該出願人は特定の油性ゲル化剤 D1-D7 を請求項 1 に組み込むことを求められる。

請求項 2 に関しては、油性ゲル化剤がプロダクト・バイ・プロセスの観点で説明される（ガイドライン F 部第 IV 章 4.12）。「D1」が明細書に記載されているように、構造的特徴の観点から同一製品を定義するかどうかは明確ではない。この場合には、むしろ、構造的定義は請求項 2 に含まれるべきである（なぜならば、プロセスの観点からの製品の定義は、それ自体は製品と解釈されるからである）。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

ゲル化剤についての、すなわち E 成分と、F 成分と、G 成分とから製造されるゲル化剤について挙げられる一実施例がある。「論点」のセクションから、当該実施例も本ゲル化剤が技術的効果（すなわち、化粧品の皮膜感形成能力）を達成するのに適していることを開示しているように思われる〔これは、ガイドライン F 部第 IV 章 6.3 に記載されている「技術的特徴のサポート」である〕。

他のゲル化剤が明細書に挙げられている。「論点」のセクションから、多数の油性ゲル化剤の実施例が挙げられているようである。化学物質 D2-D7 はよく知られている化合物であると想定される。出願時本願にも先行技術にも開示された効果に達しない油性ゲル化剤があるという情報がないように思われる。そのため、出願人はこれらの明らかな変更を含めることができる（ガイドライン F 部第 IV 章 6.2）。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

### 事例 3

#### 庁の名前:JPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

・請求項 1

本願発明により解決すべき課題は、明細書の記載から、皮膜感を持たせた化粧料の提供であると認められる。

請求項 1 には、「油性ゲル化剤」が記載されているところ、「油性ゲル化剤」とは、油に溶解し、それを配合することにより化粧料に皮膜感を持たせることができるものであることは、技術常識である。

明細書には、油性ゲル化剤について、「油性ゲル化剤は、使用する C 成分に溶解し、25°Cの温度において増粘又はゲル化する機能を有するものであれば特に制限なく用いることができる。油性ゲル化剤を配合することにより、化粧料に皮膜感を持たせることができる。」と記載されており、これは上述の技術常識からみて妥当である。

また、明細書には、油性ゲル化剤である D1 を用いた具体的な実施例も記載されている。

したがって、明細書の記載及び技術常識から、「C 成分に溶解し、25°Cの温度において増粘又はゲル化する機能」を有する油性ゲル化剤を、A 成分、B 成分及び C 成分を含有する化粧料に配合することにより皮膜感を持たせることができることを当業者が理解することができる。

よって、請求項 1 に係る発明は、明細書において「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」を超えるものではなく、サポート要件を満たす。

・請求項 2

請求項 2 に係る発明は、明細書において実施例として開示されているものであり、明細書において「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」を超えるものでないため、サポート要件を満たす。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

「C成分に溶解し、25℃の温度において増粘又はゲル化する機能を有する」油性ゲル化剤であれば、A成分、B成分及びC成分を含有する化粧品に配合することにより、化粧品に皮膜感を持たせることができるという技術常識が必要である。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等



### 事例 3

#### 庁の名前:KIPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

特許法第 42 条(4)(1)により、「請求項は、明細書によって裏付けられるものとする」と定められており、また特許審査基準、第 2 章、セクション 4. 3 により、「請求項に係る発明が明細書によって裏付けられているか否かは、請求項に係る発明に対応する事項が明細書に記載されているか否かに関する当業者の視点に基づき決定される。対応する事項が明細書に記載されているか否かに関しては、請求項の文言と明細書の文言とが一致しているか否かではなく、むしろ特許法第 42 条(4)(1)の趣旨を考慮しつつ、発明が、当業者が明細書によって理解し得る範囲を超えてクレームされたものか否かを徹底的に吟味したうえで判断を下さなければならない。」ことが示されている。

この事例の場合、明細書には、油性ゲル化剤について、及び、その実施例が、明示されている。したがって、請求項に記載された特性が明細書の記載によって裏付けられることは、当業者にとって自明なことである。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

明細書には油性ゲル化剤が明示されており、またその実施例として（E 成分と、F 成分と、G 成分から得られた）D1、D2、D3、D4、D5、D6 及び D7 などが挙げられている。示されている実施例は 1 例に過ぎないが、明細書の記載内容及び当該実施例は、請求項 1 及び請求項 2 のサポート要件を満たすのに十分である。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

### 事例 3

#### 庁の名前:SIPO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たすと判断する理由

特許審査基準第 II 部第 2 章第 3.2.1 節では「明細書によるサポート」について、以下のように規定している：「当業者からみて、明細書に記載された実施形態と均等な形態又は自明の改良形態のすべてが同一の特性又は用途を有すると合理的に予測できる場合、出願人は、均等な形態又は自明の改良形態のすべてを網羅するように、請求項の保護範囲を一般化することができる。」及び「製品又は機械全体に関する広く一般化された請求項について、記載内容により相当程度裏付けられ、また本発明がクレームされた全分野で実施することができないと想定する理由がない場合、同請求項は、保護範囲が広いとしても、容認される。」したがって、請求項 1 に定義されている「油性ゲル化剤」は、上記基準に従い、「明細書によるサポート」という要件を満たすと判断される。

(2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

請求項に記載されている「油性ゲル化剤」について、実施例は、E 成分と F 成分と G 成分とから得られる組成物を用いた一つの油性ゲルしか示していない。しかしながら、明細書の他の部分には、「油性ゲル化剤は、使用する G 成分に溶解し、25°C の温度において増粘又はゲル化する機能を有するものであれば特に制限なく用いることができる。油性ゲル化剤を化粧品に配合することにより、化粧品に皮膜感を持たせることができる。」、及び「このような油性ゲル化剤としては、例えば、D1（E 成分と F 成分と G 成分とから得られる組成物）、D2、D3、D4、D5、D6、D7 等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、又は 2 種以上を組み合わせて用いてもよい。」と、記載されている。当業者は、明細書に記載された同油性ゲル化剤の実施形態と均等な形態又は自明の改良形態のすべてが同一の特性を有し、化粧品に皮膜感を持たせるために化粧品に用いることができることを合理的に予測できる。したがって、請求項に記載されている「油性ゲル化剤」は記載内容により裏付けられる。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

### 事例 3

#### 庁の名前:USPTO

1. 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

- Yes
- No
- Yes と No のどちらも当てはまる

2. 上記 1.において「Yes」（サポート要件を満たす）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

#### (1) サポート要件を満たすと判断する理由

合衆国法典第 35 巻第 112 条(a)は、「明細書は…発明の書面による記載を含むものとする」と規定している。特許審査便覧 (MPEP) § 2163 は、「記載要件を満足するには、出願人は、出願時において自身が発明を所有していたこと、そして、このような状況においてこの発明が現在請求されている発明そのものであることについて、当業者に対して合理的な明確さを与えなければならない」と規定している。十分な発明の記載を請求項又は最初に提出された明細書の任意の他の部分に記入することが十分に認められており、また、出願人は、言葉、構造、図、ダイアグラム及び数式など請求項に係る発明を完全に述べる記述的方法を用いて、請求項に係る発明の限定のすべてをもってこれを記載することにより、請求項に係る発明の所有を証明することができる。所有は、当該発明が完成していることを示す図面又は構造化学式の開示などによって当該発明は「いつでも特許を受けられる状態」であることを示すことによって、又は出願人が請求項に係る発明を所有していることを示すために十分な特徴的に識別する特性を記載することによって、現実の実施化を記載することを含めてさまざまな方法で証明することができる。USPTO では、請求項に係る発明の適切な書面による記載は、出願が申請されたときに存在しているという前提が存在する。したがって、USPTO は当業者が発明の書面による記載が請求された発明に対して十分なサポートを与えていると認識しないであろう証拠又は理由を提示する最初の責任を有する。(§ 2163)

本事例では、当業者は、組成物という発明を所有している、と合理的に結論づけることができたろう。明細書の第 1 段落には、油性ゲル化剤は、使用する C 成分に溶解し、25°Cの温度において増粘又はゲル化する機能を有するものであれば特に制限なく用いることができる、と記載されている。第 2 段落及び第 3 段落は、油性ゲル化剤の複数の例をさらに説明している。

#### (2) サポート要件を満たすと判断する根拠となる明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

本例では、請求項の「油性ゲル化剤」という言葉が問題とされている。明細書の第 1 段落には、油性ゲル化剤は、使用する C 成分に溶解し、25°Cの温度において増粘又はゲル化する機能を有するものであれば特に制限なく用いることができる、と記載されている。第 2 段落及び第 3 段落は、油性ゲル化剤の複数の例をさらに説明している。明細書の記載は

請求項に係る発明を十分に説明するのに妥当である。

3. 上記 1.において「No」（サポート要件を満たさない）又は「Yes と No のどちらも当てはまる」と回答した場合、以下を記載してください。

(1) サポート要件を満たさないと判断する理由

N/A

(2) 要件違反と判断されないための、出願当初における望ましい明細書又は請求項の記載、必要な技術常識等

N/A

## **4. 五庁事例研究の概要（事例 1-3）**

事例 1

	EPO	KIPO	JPO
1.	Yes	Yes	Yes
法又は審査基準	●ガイドラインF部第IV章6.3	●特許法第42条(4)(1) ●特許審査基準、第2章、セクション4.3	●特許法36条6項1号 ●審査基準第II部第2章第2節 サポート要件「2. サポート要件についての判断」
法又は審査基準の内容	●ガイドラインF部第IV章6.3 「概して、当業者が…、明細書の特定の教示を請求項の全範囲まで拡張できないとの十分に根拠のある理由がない場合、請求項は明細書によってサポートされているとみなされるものとする」と記載されている。 「審査官は、十分に根拠のある理由がある場合のみ、サポート要件を満たさないことに対して拒絶するべきである。…」	●特許法第42条(4)(1) 「請求項は、明細書によって裏付けられるものとする。」 ●特許審査基準、第2章、セクション4.3 「請求項に係る発明が明細書によって裏付けられているか否かは、請求項に係る発明に対応する事項が明細書に記載されているか否かに関する当業者の視点に基づき決定される。対応する事項が明細書に記載されているか否かに関しては、…、発明が、 <u>当業者が明細書によって理解し得る範囲を超えてクレームされたものか否かを徹底的に吟味したうえで判断を下さなければならない。</u> 」	●特許法36条6項1号 「請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。」 ●審査基準第II部第2章第2節 サポート要件「2. サポート要件についての判断」 <u>請求項に係る発明が、「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されたものが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。</u>
2.(1)	<u>安息角パラメータは主に、当業者が影響を与えることができ、かつ、請求項ですでにある程度まで定義されている、組成物とL/D比…の結果であると思われる。この場合は、さらに、当業者がその教示を拡張できないと示す文献は存在しない。そのため、現時点では、サポート要件…を満たさないことに対する拒絶についての十分に根拠のある理由を挙げることは困難であると思われる。</u>	<u>この事例の場合、明細書には、平均L/D、嵩密度及び安息角についてのクレームされた数値範囲、並びに、数件の実施例が、明示されている。したがって、請求項に記載された数値範囲を伴う特性が明細書の記載によって裏付けられることは、当業者にとって自明なことである。</u>	請求項1には、3つのパラメータ（平均L/D、嵩密度、及び安息角）が記載されており、いずれも、xx以下という形で上限値のみが特定されている。 平均L/Dについては、…平均L/Dが小さい方が優れた流動性を有することは当業者にとって明らかである。これらの記載は、…実施例1-3によっても、…裏付けられている。 安息角についても、明細書に記載されている。技術常識に照らしてみても、安息角が小さい方が優れた流動性や均一分散性を有することは当業者にとって明らかである。また、この記載は、…実施例1-3によって裏付けられている。 嵩密度についても、明細書に記載されている。技術常識を踏まえると、嵩密度が当該下限を下回っていても、平均L/Dや安息角の値が請求項1に特定されている範囲内であれば、課題を解決できる程度の粉体流動性が得られることが当業者に認識される。
2.(2)	<u>L/Dと安息角の両方が流動性に関係しているということに留意する。L/Dはその原因でありえて、安息角は流動性の定量化と推定される。L/Dが現在例示されているより1に近い場合、安息角も例示されているものに対してさらになりに減少する。そのため、当業者が実施例に対して安息角をさらに減少させるために何をすることができるのかについて示すものがある。A、B、C及びDの性質もまた、原則として、当業者にとって知られていたり予想できたりする方法において流動性に影響を与えるかもしれない。…</u>	<u>明細書には、数値範囲：平均L/D 3.0又はそれ以下、嵩密度 0.80 g/mL又はそれ以下、安息角 60度又はそれ以下、を伴う成分が明示されている。さらに、当該数値範囲内に収まる数件の実施例が示されている。43°以下の範囲を示す実施例がないとはいえ、明細書の記載内容及び示された実施例によりサポート要件は十分に満たされている。</u>	<u>平均L/D</u> 明細書には、「…平均L/Dが3.0以下…」、「平均L/Dが小さいほど組成物の流動性が向上するため好ましく、その下限は特に制限されるものではない」と記載されている。 <u>安息角</u> 「…安息角は、45°以下が好ましい。安息角が小さければ小さいほど上述の効果が得られるため、その下限は特に制限されない。」 <u>嵩密度</u> 「…嵩密度は、0.45g/mL以下が好ましい。」と記載されており、嵩密度を小さくすることにより、粉体流動性のみならず圧縮成形性も向上させることができることが記載されている。さらに、嵩密度について、0.05g/mLを下回ることによって発明の課題が解決されなくなるものではないと、技術常識を踏まえて当業者

			が認識できる必要がある。
3.(1)	N/A	N/A	N/A
3.(2)	N/A	N/A	N/A

	SIPO	USPTO
1.	Yes	Yes
法又は審査基準	●特許審査基準第 II 部第 2 章第 3.2.1 節「明細書によるサポート」	●合衆国法典第 35 卷第 112 条(a) ●特許審査便覧 (MPEP) §2163
法又は審査基準の内容	●特許審査基準「明細書によるサポート」 「請求項が記載内容によって裏付けられるか判断する場合、審査官は、単に発明を実施する特定の形式の部分に関する内容だけではなく、記載内容全体を考慮する。当該記載内容の他の部分も（発明の）実施形態の又は実施例に関する内容を含み、また同請求項が一般化されたものが記載内容全体から見て適切である場合、同請求項は同記載内容において裏付けられているとみなされる。」	●合衆国法典第 35 卷第 112 条(a) 「明細書は…発明の書面による記載を含むものとする。」 ●特許審査便覧 (MPEP) §2163 記載要件を満足するには、特許明細書は請求項に係る発明を当該技術の熟練者が、出願時において発明者は請求項に係る発明を所有していた、と合理的に結論することができる十分な詳細さをもって記載しなければならない。…USPTO では、請求項に係る発明の適切な書面による記載は、出願が申請されたときに存在しているという前提が存在する。したがって、USPTO は当業者が発明の書面による記載が請求された発明に対して十分なサポートを与えていると認識しないであろう証拠又は理由を提示する最初の責任を有する。
2.(1)	請求項 1 で定義されている「60° 以下の安息角」は、上記基準に従い、「明細書によるサポート」という要件を満たすと判断される。	…当業者は、発明者が安息角が 60° 以下のパウダーである組成物という発明を所有している、と合理的に結論づけることができただろう。このことは、「安息角が 60° 以下であると、組成物の流動性が優れている…」と記載している明細書の第 3 段落により裏付けられている。この文言は、出願人が請求項に係る発明を所有していることを十分に示す識別的特徴を示している。
2.(2)	請求項に記載されている「60° 以下の安息角」について、実施例は、43° ~60° の安息角の組成物であるとししか開示していない。…こうした記載は、明らかに、安息角が小さいほど好ましいことを示している。加えて、安息角が小さければ小さいほど組成物の優れた流動性を有することは技術常識であると認められる。43° 未満の安息角の組成物についての実施例は無いが、当該効果を事前に判断又は評価することは当業者にとって容易である。…	請求項は、組成物は「安息角が 60° 以下である」と記載している。このことは、「安息角が 60° 以下であると、組成物の流動性が優れている…」と記載している明細書の第 3 段落により裏付けられている。明細書には、安息角が 43°、48° 及び 55° である例も含まれている。安息角が 43° 未満の例は示されていないものの、明細書の記載は請求項に係る発明を十分に説明するのに妥当である。
3.(1)	N/A	N/A
3.(2)	N/A	N/A



事例 2

	EPO	KIPO	JPO
1.	No	Yes	Yes と No のどちらも当てはまる
法又は審査基準	●ガイドライン F 部第 IV 章 6.4	●特許法第 42 条(4)(1) ●特許審査基準、第 2 章、セクション 4. 3	●特許法 36 条 6 項 1 号 ●審査基準第 II 部第 2 章第 2 節 サポート要件「2. サポート要件についての判断」
法又は審査基準の内容	●ガイドライン F 部第 IV 章 6.4 「…例としては、測定可能なパラメータにより定義される既知分類の化学物質に関連する請求項であって、同パラメータ定義に従う化学物質を当業者が製造できるように技術的な教示が明細書に開示されておらず、さらに、技術常識や通常の実験を適用しても実現は不可能である場合における請求項であろう。そのような請求項は、技術的にサポートされず、かつ十分に開示されていない。」	●特許法第 42 条(4)(1) 「請求項は、明細書によって裏付けられるものとする。」 ●特許審査基準、第 2 章、セクション 4. 3 「請求項に係る発明が明細書によって裏付けられているか否かは、請求項に係る発明に対応する事項が明細書に記載されているか否かに関する当業者の視点に基づき決定される。対応する事項が明細書に記載されているか否かに関しては、…、発明が、当業者が明細書によって理解し得る範囲を超えてクレームされたものか否かを徹底的に吟味したうえで判断を下さなければならない。」	●特許法 36 条 6 項 1 号 「請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。」 ●審査基準第 II 部第 2 章第 2 節 サポート要件「2. サポート要件についての判断」 請求項に係る発明が、「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されたものが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。
2.(1)	N/A	この事例の場合、明細書には、比(R)が 40～65%の範囲にあること、及び、実施例が明示されている。したがって、場合、請求項に記載された数値範囲を伴う特性が明細書の記載によって裏付けられることは、当業者にとって自明なことである。	本願発明によって解決される課題は、従来の同種共組成物の優れた諸特性を全て保持するとともに高速加工性が向上した組成物の提供であると認められる。明細書には、A 成分の R の値について、以下の(2)の記載がある。 当業者が、技術常識を踏まえ、A 成分の R の値が高速加工性と密接に関連しており、R=40—65%の範囲では高速加工性が優れたものとなることを認識できる場合には、請求項 1 に係る発明は、…サポート要件を満たす。
2.(2)	N/A	明細書には、比 (R) はある程度まで調整が可能であること、及び、40—65%の範囲内であることが明示されている。さらに、当該数値範囲内に収まる 1 件の実施例が示されている。よって、当該請求項はサポート要件を満たしているとみなされる。	JPO の判断の根拠は次のものを含む：明細書の次の記載；「本発明の A 成分は、その成形流動時に於いて特有の性質を示すもの、即ち、当該性質の指標である比 (R) が特定範囲の値のものを使用する。前記比 (R) は、例えば、組成、温度、圧、重合開始剤濃度、溶媒等の製造条件を調整すること等によりこの値をある程度まで調節できる。」；及び、「本発明に於いては、A 成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記 R が 40～65%の範囲にあるものを使用する。」；並びに、A 成分の R の値が高速加工性と密接に関連しており、R=40—65%の範囲では高速加工性が優れたものとなることを当業者が認識できるような技術常識
3.(1)	…ここに、1、2の実施例があるが、…成分 A の製造条件がパラメータ R にどのように影響を与えるのかを全く示されていない。そのため、製造条件は成分 A の種類にとって本来的なものでないように思われる。…そのため、請求項はサポート要件…を満たしていないと思われる。	N/A	明細書には、R の値について、「本発明に於いては、A 成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記 R が 40～65%の範囲にあるものを使用する。」との記載があるのみで、また、実施例としても、R=54%である A 成分を含む組成物が開示されているのみである。 当業者が、技術常識を参照しても、R の値と高速加工性との関係性を理解できず、R=40—65%である A 成分を含む組成物全体が実施例の組成物と同様に課題を解決できることを認識することができない場合には、請求項 1 に係る発明は、

3.(2)	技術常識から知り得ないならば、どの要因がどのようにRに影響を与えるのかの情報が必要とされる。…出願人によりこれが技術常識であると証明できる場合は、この拒絶は解消される。	N/A	…サポート要件を満たさない。 当業者が、技術常識を踏まえ、A成分のRの値が高速加工性と密接に関連しており、R=40—65%の範囲では高速加工性が優れたものとなることを認識できる場合には、請求項1に係る発明は、明細書において、「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」を超えるものでなく、サポート要件を満たす。
-------	--	-----	---

	SIPO	USPTO
1.	YesとNoのどちらも当てはまる	Yes
法又は審査基準	●特許審査基準第II部第2章第3.2.1節「明細書によるサポート」 ●特許審査基準第II部第2章第2.2.6節「発明又は実用新案を実施する特定の方法」	●合衆国法典第35巻第112条(a) ●特許審査便覧(MPEP) §2163
法又は審査基準の内容	●特許審査基準「明細書によるサポート」 「請求項に記載内容によって裏付けられるか判断する場合、審査官は、単に発明を実施する特定の形式の部分に関する内容だけでなく、記載内容全体を考慮する。当該記載内容の他の部分も(発明の)実施形態の又は実施例に関する内容を含み、また同請求項が一般化されたものが記載内容全体から見て適切である場合、同請求項は同記載内容において裏付けられているとみなされる。」 ●特許審査基準第II部第2章第2.2.6節「発明又は実用新案を実施する特定の方法」 「背景技術と比べた請求項の改良がある数域である場合、同記載内容は通常、両端(できれば両端の値)に近い値について実施例、また、同範囲が広い場合は、少なくとも中間値について一つの実施例を示すものとする。」	●合衆国法典第35巻第112条(a) 「明細書は…発明の書面による記載を含むものとする。」 ●特許審査便覧(MPEP) §2163 記載要件を満足するには、特許明細書は請求項に係る発明を当該技術の熟練者が、出願時において発明者は請求項に係る発明を所有していた、と合理的に結論することができる十分な詳細さをもって記載しなければならない。…USPTOでは、請求項に係る発明の適切な書面による記載は、出願が申請されたときに存在しているという前提が存在する。したがって、USPTOは当業者が発明の書面による記載が請求された発明に対して十分なサポートを与えていると認識しないであろう証拠又は理由を提示する最初の責任を有する。
2.(1)	請求項1で定義されている「A成分の下記式(1)で定義される比(R)が40~65%の範囲にある」は、上記基準に従い、「明細書によるサポート」という要件を満たすと判断される。	本事例では、当業者は、A成分が特定の式で定義される40~65%の範囲の割合で含有される組成物という発明を所有している、と合理的に結論づけることができたであろう。このことは、「A成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記Rが40~65%の範囲にあるものを使用する。」と記載する明細書の第2段落により裏付けられている。明細書はR=54%の実施例も含んでいる。
2.(2)	請求項に記載されている「A成分の下記式(1)で定義される比(R)が40~65%の範囲にある」について、実施例は、Rの値が54%である組成物を用いた一つの実施例しか開示していない。…A成分について特定の製造条件は記されていないが、本発明にとって実質的な問題ではない。なぜなら、A成分は同組成物の一つの材料に過ぎず、当業者が得ることができるならば、容認されるからである。…請求項に記載されている「A成分の下記式(1)で定義される比(R)が40~65%の範囲にある」は、記載内容で裏付けられる。	請求項は「A成分…を含む組成物であって、前記A成分の下記式(1)で定義される比(R)が40~65%の範囲にあることを特徴とする組成物」と記載している。この文言は、「A成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記Rが40~65%の範囲にあるものを使用する。」と記載する明細書の第2段落により裏付けられている。明細書の記載は請求項に係る発明を十分に説明するのに妥当である。
3.(1)	Rの値が54%である一つの実施例のみでは、Rが54%ではない場合について予測できないため、40~65%の全範囲についてサポートすることができない。したがって、請求項に記載されている「A成分の下記式(1)で定義される比(R)が40~65%の範囲にある」は、記載内容で裏付けることはできない。	N/A
3.(2)	本発明による貢献が、当業者が予測できない非常に好ましい性質をもたらす40~65%の範囲にある式(1)で定義される比(R)を有するA成分を選択することである、と想定した場合、Rの値が54%の実施例一つのみでは、Rが54%ではない場合について予測できないため、40~65%の全範囲についてサポートすることができない。…	N/A

事例 3

	EPO	KIPO	JPO
1.	Yes	Yes	Yes
法又は審査基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ガイドラインF部第IV章6.2</li> <li>●ガイドラインF部第IV章6.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●特許法第42条(4)(1)</li> <li>●特許審査基準、第2章、セクション4.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●特許法36条6項1号</li> <li>●審査基準第II部第2章第2節 サポート要件「2. サポート要件についての判断」</li> </ul>
法又は審査基準の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ガイドラインF部第IV章6.2「出願人は記載されている事項について自明な変形、均等物及び用途を全て網羅することができるものとする。…」</li> <li>●ガイドラインF部第IV章6.3「審査官は、十分に根拠のある理由がある場合のみ、サポート要件を満たさないことに対して拒絶すべきである。[略]。拒絶する場合、理由は、可能であれば、公開されている文献によって具体的にサポートされるべきである。明細書に公正なサポートがあり、当該発明が<u>クレームされた分野全体にわたって実施されることができないと想定する理由がない場合は、上位概念の請求項は、すなわち素材や機械等の分類全体に関係するものは、たとえ広範囲のものでも、特許可能となり得る。</u>」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●特許法第42条(4)(1)「請求項は、明細書によって裏付けられるものとする。」</li> <li>●特許審査基準、第2章、セクション4.3「請求項に係る発明が明細書によって裏付けられているか否かは、請求項に係る発明に対応する事項が明細書に記載されているか否かに関する当業者の視点に基づき決定される。対応する事項が明細書に記載されているか否かに関しては、…、発明が、<u>当業者が明細書によって理解し得る範囲を超えてクレームされたものか否かを徹底的に吟味したうえで判断を下さなければならない。</u>」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●特許法36条6項1号「請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。」</li> <li>●審査基準第II部第2章第2節 サポート要件「2. サポート要件についての判断」<u>請求項に係る発明が、「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されたものが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。</u></li> </ul>
2.(1)	<p>本事例では、明細書において、「油性ゲル化剤を配合することにより、化粧料に皮膜感を持たせることができる。」と、(すなわち技術的效果が)記載されている。当該皮膜感形成をなさない油性ゲル化剤が存在するという証拠がない場合、サポート要件を満たさないという拒絶をすべきではない。</p>	<p>この事例の場合、明細書には、<u>油性ゲル化剤について、及び、その実施例が、明示されている。</u>したがって、請求項に記載された特性が明細書の記載によって裏付けられることは、当業者にとって自明なことである。</p>	<p>本願発明により解決すべき課題は、…皮膜感を持たせた化粧料の提供であると認められる。</p> <p>請求項1には、「油性ゲル化剤」が記載されているところ、「油性ゲル化剤」とは、油に溶解し、それを配合することにより化粧料に皮膜感を持たせることができるものであることは、技術常識である。</p> <p>明細書には、油性ゲル化剤について、以下の(2)の記載がある。</p> <p>また、明細書には、油性ゲル化剤であるD1を用いた具体的な実施例も記載されている。</p> <p>したがって、明細書の記載及び技術常識から、「C成分に溶解し、25℃の温度において増粘又はゲル化する機能」を有する油性ゲル化剤を、A成分、B成分及びC成分を含有する化粧料に配合することにより皮膜感を持たせることができることを当業者が理解することができる。…</p>
2.(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ゲル化剤についての、…一実施例がある。「論点」のセクションから、当該実施例も本ゲル化剤が技術的效果…を達成するのに適していることを開示しているように思われる(…ガイドラインF部第IV章6.3)。</li> <li>●他のゲル化剤が明細書に挙げられている。…化学物質D2-D7はよく知られている化合物であると想定される。出願時本願にも先行技術にも開示された効果に達しない油性ゲル化剤があるという情報がないように思われる。そのため、出願人はこれら</li> </ul>	<p>明細書には油性ゲル化剤が明示されており、またその実施例として(E成分と、F成分と、G成分から得られた)D1、D2、D3、D4、D5、D6及びD7などが挙げられている。示されている実施例は1例に過ぎないが、明細書の記載内容及び当該実施例は、請求項1及び請求項2のサポート要件を満たすのに十分である。</p>	<p>明細書には、油性ゲル化剤について、「油性ゲル化剤は、使用するC成分に溶解し、…」と記載されている。</p> <p>「C成分に溶解し、25℃の温度において増粘又はゲル化する機能を有する」油性ゲル化剤であれば、A成分、B成分及びC成分を含有する化粧料に配合することにより、化粧料に皮膜感を持たせることができるという技術常識が必要である。</p>

	の明らかな変更を含めることができる（ガイドラインF部第IV章6.2）。		
3.(1)	N/A	N/A	N/A
3.(2)	N/A	N/A	N/A

	SIPO	USPTO
1.	Yes	Yes
法又は審査基準	●特許審査基準第II部第2章第3.2.1節「明細書によるサポート」	●合衆国法典第35巻第112条(a) ●特許審査便覧(MPEP) §2163
法又は審査基準の内容	●特許審査基準「明細書によるサポート」 「当業者からみて、明細書に記載された実施形態と均等な形態又は自明の改良形態のすべてが同一の特性又は用途を有すると合理的に予測できる場合、出願人は、均等な形態又は自明の改良形態のすべてを網羅するように、請求項の保護範囲を一般化することができる。」及び「製品又は機械全体に関する広く一般化された請求項について、記載内容により相当程度裏付けられ、また本発明がクレームされた全分野で実施することができないと想定する理由がない場合、同請求項は、保護範囲が広いとしても、容認される。」	●合衆国法典第35巻第112条(a) 「明細書は…発明の書面による記載を含むものとする。」 ●特許審査便覧(MPEP) §2163 記載要件を満足するには、特許明細書は請求項に係る発明を当該技術の熟練者が、出願時において発明者は請求項に係る発明を所有していた、と合理的に結論することができる十分な詳細さをもって記載しなければならない。…USPTOでは、請求項に係る発明の適切な書面による記載は、出願が申請されたときに存在しているという前提が存在する。したがって、USPTOは当業者が発明の書面による記載が請求された発明に対して十分なサポートを与えていると認識しないであろう証拠又は理由を提示する最初の責任を有する。
2.(1)	したがって、請求項1に定義されている「油性ゲル化剤」は、上記基準に従い、「明細書によるサポート」という要件を満たすと判断される。	本事例では、当業者は、組成物という発明を所有している、と合理的に結論づけることができただろう。明細書の第1段落には、油性ゲル化剤は、使用するC成分に溶解し、25°Cの温度において増粘又はゲル化する機能を有するものであれば特に制限なく用いることができる、と記載されている。第2段落及び第3段落は、油性ゲル化剤の複数の例をさらに説明している。
2.(2)	請求項に記載されている「油性ゲル化剤」について、実施例は、E成分とF成分とG成分とから得られる組成物を用いた一つの油性ゲルしか示していない。しかしながら、明細書の他の部分には、「油性ゲル化剤は、使用するC成分に溶解し、…」及び「このような油性ゲル化剤としては、例えば、D1…」と、記載されている。当業者は、明細書に記載された同油性ゲル化剤の実施形態と均等な形態又は自明の改良形態のすべてが同一の特性を有し、化粧品に皮膚感を持たせるために化粧品に用いることができることを合理的に予測できる。したがって、請求項に記載されている「油性ゲル化剤」は記載内容により裏付けられる。	本事例では、当業者は、組成物という発明を所有している、と合理的に結論づけることができただろう。明細書の第1段落には、油性ゲル化剤は、使用するC成分に溶解し、25°Cの温度において増粘又はゲル化する機能を有するものであれば特に制限なく用いることができる、と記載されている。第2段落及び第3段落は、油性ゲル化剤の複数の例をさらに説明している。
3.(1)	N/A	N/A
3.(2)	N/A	N/A

## **5. 五庁事例研究の分析（事例 1-3）**

## 概観

- 請求項に記載された発明は、サポート要件を満たしているか？

	EPO	JPO	KIPO	SIPO	USPTO
事例 1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
事例 2	No	Yes/No	Yes	Yes/No	Yes
事例 3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

- JPO、KIPO 及び USPTO は、事例 1～3 全てにおいて、同じ基準を適用した。他方、EPO 及び SIPO は、事例の特徴に応じた基準を適用した。

- 事例 2 についてだけ、五庁の間で結果が異なった。
  - EPO は、測定可能なパラメータにより定義される化学物質のための基準を適用し、請求項に係る発明がサポート要件を満たすかどうかというよりも、明細書が開示の十分性を満たしていないと判断した。
  - SIPO は、従来技術から比較した請求項の改良が数値範囲を伴う場合のための基準を適用し、請求項に係る発明はサポート要件を満たしていないと判断した。
  - JPO は、（仮想事例であるため特定がなされていない）技術常識の有無によって、サポート要件を満たしているか否かが異なると判断した。

## 1. 事例 1

### (1) 結果の要約

五庁はいずれもサポート要件を満たすと判断した。

### (2) 各庁の判断手法の比較分析

#### (i) 判断対象の文言

五庁はいずれも請求項の安息角について検討した。

#### (ii) 適用された基準の考え方

EPOにおいては、実験や分析の通常の方法を使用して、出願時において当業者が明細書の特定の教示を請求項の全範囲まで拡張できないとの十分に根拠のある理由がない場合、請求項は明細書にサポートされているとみなされる。そのため、審査官は十分に根拠のある理由を示すことができなければ、サポート要件違反を指摘することはできない。

JPOにおいては、請求項に係る発明が、明細書の記載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ていると判断される場合はサポート要件違反とされる。

KIPOにおいては、請求項の記載が当業者が明細書によって理解できる範囲を超えていると判断される場合はサポート要件違反とされる。

SIPOにおいては、個別の実施形態のみならず明細書全体の記載内容を考慮し、クレームされている内容への一般化が明細書全体の記載からみて適切でないと判断される場合はサポート要件違反とされる。

USPTOにおいては、サポート要件を満足するには、出願人は、出願時において自身が発明を所有していたこと、そして、このような状況においてこの発明が現在請求されている発明そのものであることについて、当業者に対して合理的な明確さを与えなければならない。そして出願時には、明細書はサポート要件が満たされていると推定されるため、USPTOは当業者が発明の書面による記載が請求された発明に対して十分なサポートを与えていると認識しないであろう証拠又は理由を挙げる最初の責任を負う。

#### (iii) 判断及び根拠とする明細書の記載及び技術常識

EPOは、安息角は平均 L/D に大きく影響を受ける値であるとし、実施例に基づくと、平均 L/D を 1 に近づけることで安息角の値を小さくすることができるものと考えた。さらに、当業者が明細書の内容を拡張することができないことを示す文献もないことから、安息角の下限値の欠如でサポート要件違反とすることにつき、十分に根拠のある技術的な理由はないとしている。

JPO は明細書の記載から、本願発明が解決する課題は、流動性、均一分散性等の優れた組成物を提供することであると認めた。そして、安息角についての明細書の記載、実施例、及び安息角が小さいほうが優れた流動性や均一分散性を有するとの技術常識に基づき、サポート要件は満たされると判断した。

SIPO は、明細書の記載から、安息角は小さいほど好ましいという情報が明確に認識できるとし、さらに、安息角が小さい方が優れた流動性を有することは技術常識であることを踏まえ、明細書に 43 度未満の範囲を開示する実施例は開示されていないものの、サポート要件は満たされされると判断した。

KIPO、USPTO はいずれも、明細書に 43 度未満の範囲を開示する実施例は開示されていないが、明細書の記載や実施例はサポート要件を満たすには十分とした。



## 2. 事例 2

### (1) 結果の要約

EPO は「サポート要件を満たさない」、KIPO と USPTO は「サポート要件を満たす」、JPO と SIPO は「サポート要件を満たす場合もあるし、満たさない場合もある」と判断した。

### (2) 各庁の判断手法の比較分析

#### (i) 判断対象の文言

五庁はいずれも請求項の「A 成分の下記式 (1) で定義される比 (R) が 40~65% の範囲にある」について検討した。

#### (ii) 適用された基準の考え方

EPO においては、測定可能なパラメータにより定義される既知分類の化学物質に関連する請求項については、同パラメータ定義に従う同化学物質を当業者が製造できるように技術的な教示が明細書に開示されていない場合は、技術常識や通常の実験を適用しても実現は不可能であり、サポート要件違反及び実施可能要件違反と判断される。

JPO、KIPO 及び USPTO は、事例 1 で示した基準の考え方と同様である。

SIPO は、事例 1 と同様の基準の考え方に加え、従来技術から比較した請求項の改良が数値範囲を伴う場合は上限及び下限に近い値の例、また、数値範囲が広い場合は、少なくとも一つの間接値の例を示すべきこととする基準の考え方を採用している。

#### (iii) 判断及び根拠とする明細書の記載及び技術常識

EPO は、1~2 つの実施例の記載はあるものの、明細書には A 成分の製造条件がパラメータ R にどう影響を与えるかについての記載や一般的な教示がないとし、サポート要件を満たさないとしている。EPO はまた、サポート要件を満たすと判断されるためには、明細書又は請求項において、どのような要因がパラメータ R にどのように影響するかという情報、どのように A 成分が得られるかを示す例、あるいは、これが技術常識であるとの証拠が必要であるとした。

JPO は明細書の記載から、本願発明によって解決される課題は、従来の同種の組成物の高速加工性が向上した組成物の提供であると認めた。そして、明細書の記載及び実施例に基づき、A 成分のパラメータ R が高速加工性と密接に関連しており、R が 40~65% の数値範囲では高速加工性が優れたものになることを当業者が認識できるとの技術常識がある場合には、サポート要件を満たすと判断した。そのような技術常識がない場合は、サポート要件は満たされないと判断した。

SIPO は、実施例が一つしか提示されていないが、明細書の記載に基づき、A 成分は組成物の一つの材料に過ぎないとし、当業者が製造条件を調整することにより、パラメータ R が 40~65% の範囲にある A 成分を得ることは可能であるとして、サポート要件を満たしている。一方で SIPO は、発明の貢献が、パラメータ R が 40~65% の範囲にある A 成分を選択することで、当業者が予期できない優れた特性を有する組成物を生成すること

にある場合は、パラメータ R が 54%である一つの実施例のみでは、R が 54%でない場合のクレームされた組成物の予測ができないとしてサポート要件を満たさないと判断した。

KIPO と USPTO は、明細書に記載の内容により、サポート要件を満たすと判断した。

### 3. 事例 3

#### (1) 結果

五庁はいずれもサポート要件を満たすと判断した。

#### (2) 各庁の判断手法の比較分析

##### (i) 判断対象の文言

五庁はいずれも請求項の「油性ゲル化剤」について検討した。

##### (ii) 適用された基準の考え方

EPO は事例 1 で示した基準の考え方に加え、請求項が包含するあらゆる態様が、出願人が明細書の中で請求項に属するとした特性又は用途を有すると予測することが合理的である場合は、明細書記載事項の自明の変形、均等物及び用途を含む請求項の作成が許容されるとする基準を適用した。

SIPO は、当業者から見て、明細書に記載された実施例の全ての均等物や自明の変形態様が同一の特性又は用途を有することを合理的に予測できる場合は、明細書に記載された実施例の全ての均等物や自明の態様を網羅するように請求項の保護範囲を一般化することが容認されるとする基準を適用した。

EPO と SIPO は、さらに、素材や機械の全種類を含む一般化された請求項については、明細書に十分な裏付けがあり、かつ発明がクレームされた分野全体で実施することができないと想定される理由がない場合は、サポート要件を満たすと判断されるという基準の考え方をを用いた。

JPO、KIPO 及び USPTO は、事例 1 で示した基準の考え方と同様である。

##### (iii) 判断及び根拠とする明細書の記載及び技術常識

EPO は、明細書に化粧料の皮膜感を実現できるという技術的效果についての記載があること、及びこれを否定する十分に根拠のある技術的な理由はないことから、サポート要件を満たすと判断した。しかし、EPO は、「油性ゲル化剤」の用語は技術常識の一部を構成するものではないことから、明確性要件違反であるとも述べた。

JPO は明細書の記載から、本願発明が解決する課題は、皮膜感を持たせた化粧料の提供と認めた。そして、明細書の記載、油性ゲル化剤 D1 を用いた具体的な実施例、及び油性ゲル化剤が「油に溶解し、それを配合することにより化粧料に皮膜感を持たせることができるもの」であることは技術常識であることに基づき、「C 成分に溶解し、25°Cにおいて増粘又はゲル化する機能」を有する油性ゲル化剤を、A 成分、B 成分及び C 成分を含有する化粧料に配合することで皮膜感を持たせることができることを当業者が理解できるとして、サポート要件を満たすと判断した。

KIPO は、明細書における油性ゲル化剤の例示及び一つの実施例の記載は、サポート要件を満たすと判断するのに十分であるとした。

SIPO は、明細書の記載及び一つの実施例の提示から、当業者は油性ゲル化剤の全ての均等物及び自明の変形が、同一の特性及び化粧品に皮膜感を持たせる効果を有することを合理的に予測できるとし、サポート要件を満たすと判断した。

USPTO は、明細書における、「油性ゲル化剤は、使用する C 成分に溶解し、25°Cにおいて増粘又はゲル化する機能を有するものであれば用いることができる」との記載及び油性ゲル化剤の実施例の記載でもって、サポート要件を満たすと判断した。

## **6. 五庁事例研究に対する 五庁ユーザーの意見（事例 1-3）**

## 1. ユーザーの立場<sup>1</sup>

- ✓ 我々は各仮想事例がサポート要件の理想<sup>2</sup>に合うかどうかを判断した。
- ✓ 我々の判断は各特許庁の審査ガイドラインに基づくものではない。

## 2. ユーザーのレビューの結果

	記載要件 開示の十分性	備考
事例 1	五庁の結果と同様	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パラメータの上限又は下限の一方のみが規定されている請求項は、他方を規定する必要が無いと当業者が理解できる場合には、記載要件は満たされる。</li> </ul>
事例 2	結論には至らず	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ケース 1 及び 3 と異なり、我々は統一意見に至ることができない。</li> <li>● 多くの者は、仮想事例の記載を参照するだけでは、明白な判断(yes/no)ができないとコメントした。何人かは、詳細に踏み込むよりむしろより多くの事例を調べることを提案する。</li> <li>● 記載要件が満たされるためには、請求項で特定されたパラメータの範囲（「パラメータ・レンジ」）において効果を有すると当業者が理解できるように明細書が記載されなければならない。</li> <li>● 明細書が、複数の例をパラメータ・レンジに含み、かつ、比較例をパラメータ・レンジの境界付近に含む場合、記載要件は満たされ得る。しかしながら、「実施例」が全ての国で必要というわけではない。</li> </ul>
事例 3	五庁の結果と同様	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請求項は意味の広い用語（すなわち、「油性ゲル化剤」）を有し、その用語は請求項において詳細に特定されていない。</li> <li>● 請求項に記載された用語が一般用語であり、その用語によって示される要素を実行する性能が明細書の記載から理解される場合、そのような用語が請求項において詳細に特定されていなくても、記載要件は満たされる。</li> </ul>

<sup>1</sup> ユーザーの立場は、以下の団体によって、それぞれの国において取りまとめられたものである。米国知的財産権法協会 (AIPLA)、ビジネスヨーロッパ (BE)、米国知的財産権者協会 (IPO)、日本知的財産協会 (JIPA)、韓国知的財産保護協議会 (KINPA)、中国専利保護協会 (PPAC)。

<sup>2</sup> 記載要件の理想とはユーザーによって決定されたものであって、五庁の同意を得たものではない。

## **7. 五庁事例研究のまとめ（事例 1-3）**

## 1. ユーザーと五庁の各事例に対する判断の概観

	ユーザー	EPO	JPO	KIPO	SIPO	USPTO
事例 1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
事例 2	結論には至らず	No	Yes/No	Yes	Yes/No	Yes
事例 3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

## 2. ユーザーと五庁の各事例に対する判断の詳細

### (1) 事例 1

ユーザーの判断は、パラメータの上限又は下限の一方のみが規定されている請求項は、他方を規定する必要が無いと当業者が理解できる場合には、記載要件は満たされるというものである。なお、ユーザーの意見は、具体的にどのような観点で判断するのかについて言及されていない。

五庁の判断は、本レポートの 5. 五庁事例研究の分析で言及したように適用された基準の考え方や判断並びに根拠とする明細書の記載及び技術常識の点で多少異なるものの、熟考したうえでの分析的なものであった。

### (2) 事例 2

この事例については判断の観点が主に 2 つある。まず、A 成分の具体的な製造条件が記載されていないことに起因して、R が 40～65% の A 成分が製造できるのかという観点である。次に、R が 54% の実施例のみをもって、R が 40～65% の範囲全体で、A 成分に B 成分を配合してなる本発明の組成物が従来のこの種の共組成物の優れた諸特性を全て保持すると共に高速加工性が顕著に向上するという効果を奏するのかという観点である。

ユーザーの判断は、記載要件が満たされるためには、請求項で特定されたパラメータの範囲において効果を有すると当業者が理解できるように明細書に記載されなければならないというものであるところ、後者の観点から、判断したものである。しかしながら、ユーザーの判断は、統一意見にたどり着くことができない、多くの者は仮想事例の記載を参照するだけでは明白な判断(yes/no)ができないというものである。

五庁の判断の分析は、以下のとおりである（詳細については、本レポートの 5. 五庁事例研究の分析等を参照。）。

EPO の判断は、明細書には A 成分の製造条件がパラメータ R にどう影響を与えるかについての記載や一般的な教示がないとして、開示の十分性を満たさないというものであるところ、主に、前者の観点から、判断したものである。なお、EPO のガイドライン F 部第 IV 章 6.2<sup>3</sup>によると、EPO はサポート要件を後者の観点から判断し得るが、他方で、ガイドライン F 部第 IV 章 6.4<sup>4</sup>によると、事例 2 については、前者の観点から判断すれば、後者の観点からの判断が実質的に不要となる。

<sup>3</sup> 出願人は、出願人が記載している事項について、全ての明白な変更、均等物及び用途をカバーすることが許されるべきである。請求項でカバーされた全ての変形例について、出願人が明細書でそれに起因するとした特性又は用途を有すると予想するのが適切であれば、出願人は、請求項をそれに応じて作成することを許されるべきである。

<sup>4</sup> 第 84 条及び第 83 条に基づき拒絶も正当化される。例としては、測定可能なパラメータにより定義される既知分類の化学物質に関連する請求項であって、同パラメータ定義に従う化学物質を当業者が製造できるように技術的な教示が明細書に開示されておらず、さらに、技術常識や通常の実験を適用しても実現は不



JPO の判断は、A 成分の R の値が高速加工性と密接に関連しており、R=40~65%の範囲では高速加工性が優れたものとなることを当業者が認識できるような技術常識の有無により、判断が分かれるというものであるところ、主に、後者の観点から、判断したものである。

KIPO の判断は、請求項に記載された数値範囲を伴う特性が明細書の記載によって裏付けられることは、当業者にとって自明なことである、また、明細書には、40~65%の範囲内であれば、比率 R はある程度まで調整が可能であることが明示されているとして、当該請求項はサポート要件を満たすというものであるところ、前者及び後者の観点から、判断したものである。

SIPO の判断は、当業者が製造条件を調整することにより、パラメータ R が 40~65%の範囲にある A 成分を得ることは可能であるとして、サポート要件を満たすというものであるところ、前者の観点から、判断したものである。他方、SIPO の判断は、発明の貢献が、パラメータ R が 40~65%の範囲にある A 成分を選択することで、当業者が予期できない優れた特性を有する組成物を生成することにある場合は、パラメータ R が 54%である一つの実施例のみでは、R が 54%でない場合のクレームされた組成物の予測ができないとして、サポート要件を満たさないというものでもあるところ、後者の観点から、判断したものである。

USPTO は、明細書の記載から、当業者は、A 成分が特定の式で定義される 40~65%の範囲の割合で含有される組成物という発明を所有しているというものであるところ、主に、後者の観点から、判断したものである。

なお、事例 1~3 は、サポート要件についてユーザー及び五庁の判断を問うものであったが、庁によっては、前者の観点からの記載要件の判断は、実施可能要件の判断として行われる。

このように、ユーザー及び五庁は、上記いずれかの観点から、サポート要件を判断している。言い換えれば、サポート要件に関する考え方は、上記 2 つの観点から検討するという意味で収められている。しかしながら、ユーザーの判断が、統一意見にたどり着くことができないというものであるように、五庁の判断結果は、上記観点から記載要件を判断する際に、上記いずれの観点を採用するか、及び、技術常識や明細書の記載の解釈の差異によって、分かれている。

### (3) 事例 3

ユーザーの判断は、請求項に記載された用語が一般的な用語であり、その用語によって示される要素を満たすための性能が、明細書の記載から理解できるのであれば、そのような用語が請求項で詳細に特定されていなくとも、記載要件は満たされるというものである。なお、ユーザーの意見は、具体的にどのような性能等で判断するのかについて言及されていない。

五庁の判断は、本レポートの 5. 五庁事例研究の分析で言及したように適用された基準の考え方や判断並びに根拠とする明細書の記載及び技術常識の点で多少異なるものの、熟考したうえでの分析的なものであった。

## 3. PHEP 記載要件の現状と今後

---

可能である場合における請求項があろう。そのような請求項は、技術的にサポートされず、かつ十分に開示されていない。拒絶理由をサポートの欠如として又は開示不十分として提起するのは審査上重要でない。

PHEPにおいては、官庁の意見のみならず、ユーザーの意見を踏まえながら、議論を進めている。

現在、事例 1～3 以外に、五庁は事例 4～6 の仮想事例研究を通じ、五庁の明確性及びサポート要件についてさらなる研究を続けている。また、さらなる仮想事例研究として実施可能要件についても研究を始めることが検討されている。

2017 年 11 月に行われた PHEP 会合では、各庁の実務を比較し、相違を特定するために作業を継続すること、及び、望ましい調和の方向性を示したり、共通の事例を作成したりすることを将来の可能性として考えることに五庁が合意した。

[以上]