

記載要件の審査基準の点検ポイント

1. 制度の概要

特許制度は、新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を持つ明細書、特許請求の範囲及び図面を介してなされることとなる。

そして、特許法は、明細書の発明の詳細な説明（第36条第4項第1号）及び特許請求の範囲（第36条第5項及び第6項）の記載要件を規定しているが、技術文献としての使命及び権利書としての使命は、まさにこれらの規定の要件を満足する明細書等によって初めて果たされるものである。

以下、特許法に規定される記載要件のうち、今回の審議事項に関連する実施可能要件（第36条第4項第1号）・サポート要件（第36条第6項第1号）・明確性要件（第36条第6項第2号）について、その規定及び趣旨について説明する。

（1）実施可能要件

特許法第36条第4項第1号は、発明の詳細な説明の記載要領（いわゆる「実施可能要件」）について、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と規定している。

特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕』118頁（発明推進協会，2012）によれば、本項の趣旨について、「四項は発明の詳細な説明の記載要領を規定したものである。一条の説明において述べたように、特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものであるが、発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、発明の公開の意義も失われ、ひいては特許制度の目的も失われてくることになる。その意味で本項はきわめて重要な規定である。」と説明されている。

(2) サポート要件

特許法第36条第6項第1号は、特許請求の範囲の記載要領（いわゆる「サポート要件」）について、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。

『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第19版]』122頁によれば、本号の趣旨について、「六項一号は…特許請求の範囲の記載に際し、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定した。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止する規定である」と説明されている。

(3) 明確性要件

特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載要領（いわゆる「明確性要件」）について、「特許を受けようとする発明が明確であること。」と規定されている。

『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第19版]』122頁によれば、本号の趣旨について、「特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。…二号は…特許請求の範囲の機能を担保する上で重要となる規定であり、特許を受けようとする発明が明確でなければならぬ旨を規定したものである。この規定により、特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性が担保されることになる。」と説明されている。

2. 審査基準における基本的な考え方

審査基準においては、実施可能要件・サポート要件・明確性要件の基本的な考え方について、以下のように説明されている。

(1) 実施可能要件

・明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき（例えば、どのように実施するかを発見するために、当

業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。

・条文中の「その(発明の)実施をすることができる」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあつてはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明にあつてはその方法を使用できることであり、さらに物を生産する方法の発明にあつてはその方法により物を作ることができることである。

(2) サポート要件

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

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

・実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者(審査基準第I部第1章3.2(1)参照¹)が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応しているとはいえず、第36条第6項第1号の規定に違反する。

(3) 明確性要件

・特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。

・発明が明確に把握されるためには、発明の範囲が明確であること、すなわち、

¹ 3.2(1)「…その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)…」

ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを理解できるように記載されていることが必要であり、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある。

3. 特許保護水準の国際調和に向けた国際的な取組（審査実務における比較研究：記載要件について）

（1）日米欧の枠組み

平成19年に、日米欧における記載要件について、比較研究報告書²が作成された。

日米欧における記載要件は、多くの比較項目において、一致していたが、ベストモードの考え方などにおいて相違も見られた³。

（2）日中韓の枠組み

平成25年に、日中韓における記載要件について、比較研究報告書⁴が作成された。

日中韓における記載要件は、多くの比較項目において、一致していたが、例えば、中国では、「物の発明」を機能又は効果で定義することは、できるだけ回避されなければならないとしている点で、相違も見られた。

（3）五庁（日米欧中韓）の枠組み

五大特許庁会合における特許制度調和専門家パネル（Patent Harmonization Experts Panel; PHEP）において、運用調和に向けた取組の一環として、記載要件に関する検討が開始されることとなっている。

² 特許庁「審査実務に関する三極比較研究」特許庁ホームページ
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku.htm>（アクセス：2015年2月2日）

³ ただし、2011年の米国特許法改正により、ベストモード開示義務違反は、引き続き拒絶理由の根拠とはなるものの、無効理由や権利行使不能の理由にはならないこととされた。

⁴ 特許庁「日中韓特許庁における進歩性の事例研究（和文仮訳公表）」特許庁ホームページ
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm>（アクセス：2015年2月2日）

4. 記載要件の審査基準の点検の必要性

第1回審査基準専門委員会WG（平成26年8月22日開催）及び第2回審査基準専門委員会WG（平成26年10月3日開催）では、以下のような指摘があった。

ア 第1回審査基準専門委員会WG参考資料6（伊藤委員御提出資料）より

2. 検討項目について（とくに、実質的な内容改訂を要する事項に関して）

（ア）実体的特許要件に関し、現在の審査上の問題点（本来の要件から見た審査実務の妥当性や、審査基準と判決動向との乖離等）を抽出し、審査基準における改訂の是非を検討していただきたい。

（例）記載要件、進歩性

イ 第1回審査基準専門委員会WG議事録より

○濱田委員 …アメリカやヨーロッパに関して、特にサポート要件に関して、日本は厳格にとらえ過ぎているきらいがあるのではないかという意見がありました。

あと、実験成績証明書についても、今は、出してもこれは見ませんと言われることが多過ぎて、そもそも明細書に書いてあるのであれば、書いてある範囲でもうちょっと弾力的に見ていただけないかという要望がございました。

…

○伊藤委員 …2番の検討項目というところで少し踏み込んだことを書かせていただいております。そのうちの（ア）が実体的特許要件に関する内容でございまして、現行審査基準に基づく審査実務という観点でいきますと、下のほうに（例）として記載要件、進歩性、このあたりがもう少し突っ込んで議論させていただくべきところかなと感じております。

…

○浅見委員 …請求項に「約」という記載がある場合は明確性要件違反になるのかということをお申しや企業の方からよく質問されます。請求項に、例えば温度の範囲が約何度から約何度と記載されているのが、米国では一般的かと思えます。私の感覚では少なくとも「約」の意味が明細書の中に書かれていれば明確だと思えますし、あるいは温度が発明のポイントであるかどうかによっても違って来るように思いますが、この運用は審査官によってかなりばらつきがあるのではないかと思います。

審査基準でどのように記載されているかというのと、「範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合」ということで、「約」というのを曖昧な

表現と見るかどうか、ここで審査官の判断が分かれるのではないかと考えております。明確性の審査基準が不明確であると感じており、その結果、審査官によって、これは範囲が曖昧だから明確性要件違反だとしている人もいれば、ここはポイントではないから気にする必要はないと考える人もいるように思いますので、もう少し統一的な運用がなされるように、この部分の記載なども検討していただければと思います。

ウ 第2回審査基準専門委員会WG議事録より

○本田委員 …依然として出願人側から見ますと、日本の36条の記載要件であったり、実施可能要件であったりというところに関しても、いずれどこかできちんと基準が明確にすることが好ましいと思っています。特に、29条の進歩性では、例えば引例が提示されないで進歩性なしというケースもある中で、一方で36条の実施可能要件は、厳格に証拠といいますか、実施例の提示を求められるような場面もありますので、そのあたりどう出願人側が考えるべきかというところを審査基準や指針ができてくると、私たちとしても手続しやすい環境になるのではないかと考えています。

○点検の必要性

第1回審査基準専門委員会WGにおいて、サポート要件の判断が欧米に比べて厳格であるとの指摘や、審査基準と判決動向との乖離などについて検討すべき旨の指摘があった。また、請求項に「約〇〇」といった表現があった場合に、これをどのように取り扱うかについて、審査基準の記載は不明確であるとの指摘を受けた。さらには、第2回審査基準専門委員会WGにおいて、実施可能要件の拒絶理由通知のあり方についても指摘があった。

こうした指摘を受けて、記載要件の重要な諸論点について、立法趣旨を踏まえ、近時の裁判例を参考にしつつ、点検を行ってはどうか。

さらに、第1回審査基準専門委員会WGで承認された「審査基準の考え方が国際的に通用するものであること」という改訂方針に従い、記載要件の諸論点について、必要に応じ、他国の審査基準との比較も考慮した上で、点検を行ってはどうか。

5. 点検ポイント

記載要件の審査基準の点検の必要性を踏まえて、点検ポイントを以下のように設定した。

○点検ポイントの一覧

- (1) サポート要件の基本的な考え方の見直しの必要性について
- (2) サポート要件や実施可能要件の拒絶理由通知のあり方について
- (3) 実施可能要件違反とサポート要件違反を併せて通知することについて
- (4) 実験成績証明書の参酌のあり方について
- (5) 範囲を曖昧にしうる表現がある場合の基本的な考え方について（「約」などの表現）

(1) サポート要件の基本的な考え方の見直しの必要性について**ア 現行審査基準**

審査基準には、上記 2. (2) のとおり、サポート要件の基本的な考え方が記載されるとともに、請求項に係る発明と発明の詳細な説明の記載とを対比・検討した結果、サポート要件違反と判断される類型として、以下の 4 つが提示されている。

類型 1、2 は、表現上の整合性を問題とするものであるのに対し、類型 3、4 は、実質的な対応関係を問題とするものである。

特に、実質的な対応関係（類型 3、4）について判断する際には、「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か否かを調べることによって行う」ことが記載されている（審査基準第 I 部第 1 章 2.2.1.2 (3)）。

- (類型 1) 発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されている場合。
- (類型 2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合。
- (類型 3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。
- (類型 4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。

イ 旧審査基準専門委員会での議論

平成22年9月10日から平成23年6月16日にかけて審査基準専門委員会第5～7回（「旧審査基準専門委員会」と略述する。）が開催され、記載要件について審議された。当該旧審査基準専門委員会においても、日本における記載要件の判断と欧米における記載要件の判断について、比較検討された。

記載要件の拒絶理由通知率について、日米欧三極特許庁間で特段の違いは発見されなかった⁵。また、三極全てに対応特許出願（ファミリー出願）がされ、かつ記載要件が争われた案件について、三極における判断の相違が調査されたが、日本における記載要件の判断が特に厳しいとの結論には至らなかった⁶。日本の判断が厳しいとの印象は、審査のばらつきにより、厳しく判断された案件が印象に残ったものではないかと結論付けられた。

また、審議の中で、審査基準は裁判例とも齟齬しておらず⁷、他庁の審査基準と比べても大きな相違点はないことが指摘され、審査基準の基本的な考え方について、抜本的な見直しは必要ないものと結論付けられた。

ただし、厳しすぎる判断やばらつきを是正するための説明が不十分な箇所の記載の補足や明確化を行うための審査基準の改訂が必要であると結論付けられ、そのような改訂が行われた。

なお、厳しすぎる判断に関連して、発明のポイントと無関係にサポート要件違反の拒絶理由が通知され、サポート要件の適用が形式的に行われているとの指摘があった。そしてその際には、「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か否かを調べることによって行う」という我が国の判断手法が適切に運用されれば、発明のポイントと無関係にサポート要件違反の拒絶理由が通知されることはないものとされ、この点をより明確化する審査基準の改訂が行われた。

⁵ 第5回旧審査基準専門委員会における資料6に掲載されたデータ（『知財管理』Vol.58, No.8, 2008, p.1019～1036より抜粋）によると、2001～2005年に出願され、拒絶理由通知を受けたサンプル案件600件を抽出して解析した結果、記載要件の拒絶理由通知率は、日本が44.4%、米国が46.6%、欧州が46.8%であった。

⁶ 第5回旧審査基準専門委員会における資料7では、種々のデータが検討され、総括として、「…統計的に見れば日本と欧州とで厳しさに大きな違いはないとも考えられる」と記載されている。

⁷ 唯一、知財高判平成22年1月28日（平成21年（行ケ）第10033号）「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」が審査基準の基本的な考え方と齟齬する可能性があるものとして、議題に上がっている。しかし、この判決については、委員から「…大合議判決と最近の22年1月28日判決との差異を余り強調する必要はない…もう少し様子を見てもいいのではないかと…」との意見が出され、この判決を考慮して審査基準を改訂すべきであるとの結論にはならなかった。

ウ 背景

サポート要件については、我が国と同様、米⁸・欧・中・韓いずれの国の法律においても、PCTにおいても、規定されている（参考資料5）2、27頁）。

また、他国及びPCTにおけるサポート要件の運用においても、我が国と同様、表現上の整合性（類型1、2に対応）及び実質的な対応関係（類型3、4に対応）の両者を判断することが審査基準の記載等から見て取れる。例えば、欧州の審決には、サポート要件を満たすためには、請求項に記載される事項が、明細書にその基礎を持たなければならないという形式的側面と、請求の範囲は、明細書及び図面によって正当化される範囲を超えてはならないという実質的側面の両者が必要である旨述べたもの（T297/05）がある（参考資料8）1.）。

「表現上の整合性」（類型1、2）

まず、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との間の表現上の整合性の判断については、韓国の審査指針書に、我が国の審査基準の類型1、2に対応する記載がある（参考資料5）5～6頁）。欧州においては、クレームと明細書との「単純な文言の不一致」は、サポート要件違反となることとされ（参考資料5）5～6頁）、PCTガイドラインにおいても、「クレームと明細書に含まれる要素間の矛盾のために開示と合致しないクレームの場合」はサポート要件違反となることが記載されている（参考資料5）28頁）。

「実質的な対応関係」（類型3、4）

特許請求の範囲と発明の詳細な説明との実質的な対応関係の判断については、他国の審査基準やPCTガイドラインにおいても、我が国の審査基準における類型3及び4に対応した記載がある。

まず、発明の詳細な説明に開示された内容から、その内容を拡張・一般化できるか否かを判断する類型（類型3に対応）については、PCTガイドラインには、多くのクレームは、一又は複数の具体的な例を一般化したものであり、許容される一般化の程度は、審査官が個々の具体的案件において判断しなけれ

⁸ 米国において、サポート要件に対応するものとされる「Written Description Requirement」（記述要件）は、もともとは請求項が補正された場合に主に用いられる要件であったが、1997年に出されたCAFC判決（*Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co.*, 119 F.3d 1559（Fed. Cir. 1997））以降、日欧と同様に、出願時の請求項に対しても適用されるように運用が変更された。以下、米国の「Written description Requirement」も、便宜上「サポート要件」と呼ぶ。

ばならない旨記載されている（参考資料5 29～30頁）。欧州のガイドラインにおいても、これと同様の記載がある（参考資料5 6～7頁）。中国の審査指南においても、上位概念化や選択肢による表現によって一般化された請求項については、このような一般化が明細書においてサポートされているかどうかを審査しなければならない旨記載されている（参考資料5 6～7頁）。また、韓国の審査指針書においては、我が国の審査基準における類型3と同様の記載がある（参考資料5 6～7頁）。

次に、請求項において、発明の課題を解決するための手段が反映されているか否かを判断する類型（類型4に対応）については、PCTガイドラインでは、発明の機能又は動作の本質的要素（essential element）が請求項から欠如している場合は、サポート要件を満たさないものとされている（参考資料5 30頁）。また、欧州のガイドラインにおいては、発明を実施するための本質的な特徴（essential feature）が欠如した請求項は、サポート要件違反となることが記載されている（参考資料5 19～20頁）。米国のMPEPにおいても、請求項において、重要な又は本質的な特徴（essential or critical feature）が省かれている場合には、サポート要件を満たさない旨記載されている（参考資料5 19～20頁）。また、韓国の審査指針書には、我が国の審査基準における類型4と同様の記載がある（参考資料5 18頁）。

また、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に記載された発明との実質的な対応関係については、発明の課題との関係で判断することも、諸外国の審査基準に記載されている。

欧州のガイドラインでは、前記のとおり、本質的な特徴（essential feature）が欠如していることは、サポート要件違反となるとされているところ（参考資料5 19～20頁）、この本質的な特徴とは、課題解決手段の基礎となる技術効果を達成するために必要な特徴を指し、課題解決に貢献しない特徴は、本質的な特徴ではないことが記載されている。また、一般化された特徴についても、全体として課題を解決し得るものでなければならないことが記載されている（参考資料5 10頁）。中国の審査指南では、発明が上位概念や選択肢で記載されているときに、その上位概念に含まれる下位概念や選択肢の一部を選んだ際に発明の課題を解決できないと判断される場合には、サポート要件を満たさない旨記載されている（参考資料5 7頁）。また、韓国の審査指針書では、発明の課題を解決するために必要な構成が請求項に記載されていない場合には、サポート要件を満たさないことが記載されている（参考資料5 18頁）。

一方、我が国の裁判例では、我が国の審査基準における類型1～4に対応す

る判断を行っている（参考資料 3 2. A、B、C、D）。

また、サポート要件に関する大合議判決（知財高判平成 17 年 11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）第 10042 号）「偏光フィルムの製造法」）によって示された、実質的な対応関係の判断に当たって「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」を判断するという考え方は、（事務局が把握する限りでは 2 件の裁判例⁹を除き）技術分野を問わず、後続の裁判例においても繰り返し支持されている（参考資料 3 2. C、D）。

○事務局案【審議事項】

- ・ 類型 1～4 の考え方や、「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か否かを調べることによって行う」という考え方は、変更せず維持すべきではないか。
- ・ 審査官によるサポート要件の運用がより適切となるように、発明の課題を限定的にとらえるべきでないことや、課題と無関係にサポート要件違反を通知すべきでないことについて、参考になる事例あるいは裁判例を審査ハンドブック（仮称）に掲載してはどうか。

（説明）

サポート要件の判断は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との間の、表現上の整合性の観点（類型 1、2）及び実質的な対応関係の観点（類型 3、4）から行うことは、諸外国においても採用される考え方であり、我が国の裁判例においても支持されているものである。

また、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に記載した発明との実質的な対応関係は、発明の課題との関係で判断するという考え方についても、諸外国において採用されているとともに、裁判例においても繰り返し判示されている。

こういった事情に鑑みれば、現時点では、類型 1～4 の考え方や、発明の課題との関係でサポート要件を判断するという考え方について、変更する必要がないのではないかと考えられる。

⁹ 「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件」（知財高判平成 22 年 1 月 28 日（平成 21 年（行ケ）第 10033 号））においては、大合議判決の射程が制限的に解釈されている。また、「記録媒体用ディスクの収納ケース事件」（知財高判平成 23 年 2 月 28 日（平成 22 年（行ケ）第 10221 号））においても、前記「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件」と同様の一般判示がなされている。

現在の審査基準は、サポート要件違反の拒絶理由が発明のポイントと無関係に通知されないように、「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か否かを調べることによって行う」という判断手法がより明確になるように改訂されたものである。しかしながら、依然として、発明の課題の認定に問題がある拒絶理由や、発明のポイントと離れたところでサポート要件違反を指摘する拒絶理由通知が発見されることがある。したがって、発明の課題を限定的にとらえるべきでないことや、課題と無関係にサポート要件違反の拒絶理由を通知すべきでないことについて、事例や裁判例を充実させることとしてはどうか。

(2) サポート要件や実施可能要件の拒絶理由通知のあり方について

ア 現行審査基準の記載

サポート要件違反及び実施可能要件違反の拒絶理由通知に関して、審査基準には、以下の記載がある。

(類型3について)

その判断の根拠（例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等）を示しつつ、拡張ないし一般化できないと考える理由を具体的に説明する。

(類型4について)

自らが認定した発明の課題及び課題を解決するための手段を示しつつ、発明の課題を解決するための手段が反映されていないと考える理由を具体的に説明する。

(実施可能要件違反について)

実施可能要件に違反すると判断した根拠（例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等）を示しつつ、実施可能でないと考える理由を具体的に説明する。

さらに、審査基準には、上記いずれの場合についても、理由を具体的に説明せず、違反理由の一般的説示（例えば、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない」（類型3））にとどめることは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない旨記載されている。

イ 旧審査基準専門委員会での議論

第5回旧審査基準専門委員会では、「サポート要件違反であるとする具体的な理由が拒絶理由通知に記載されておらず、対応に困るケースがある。拒絶理由には、発明の本質的な特徴に基づき、出願人に何が求められているかが記載されることが望ましい。」とのユーザーからの指摘が寄せられた。この指摘に対応して、平成23年の審査基準改訂では、上記アのとおり、拒絶理由通知に記載すべき内容や留意事項について、記載されることとなった。

ウ 背景

諸外国の審査基準においても、サポート要件違反の拒絶理由を通知するに当たり留意すべき事項が記載されている。

欧州のガイドラインには、一般原則として、明細書中の特定の教示を請求された分野全体には拡張することができないと考えられる十分に根拠のある理由が存在する場合を除き、請求項は明細書によって裏付けられているものとみなすべき旨記載されている。また、拒絶理由は、可能な限り、公表されている文献によって具体的に裏付けられるべきである旨記載されている（参考資料5）23～24頁）。また、米国のMPEPにおいても、十分な証拠または理由が審査官により示されない限り、出願時の発明の記載は適切であると推定されること、サポート要件違反を通知する際には、その結論を裏付ける明示的な事実認定を行わなくてはならないことが記載されるとともに、審査官が行うサポート要件違反の証明について、「当該技術分野における予測不可能性」の一般的主張は、サポート要件違反の拒絶を裏付ける十分な理由とならないことも記載されている（参考資料5）23～24頁）。PCTガイドラインにおいても、明細書中の特定の教示をクレームされている全範囲に拡張できないと信じるに足る確かな理由がないときは、クレームは明細書によって裏付けられているものとみなされること、また、この理由は、できれば刊行物により具体的に裏付けられるべきであることが記載されている（参考資料5）31頁）。

○事務局案【審議事項】

（サポート要件違反（類型3）の拒絶理由通知について）

- 理由を具体的に説明せず、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない」とだけ記載したり、単に「当該技術分野において予測困難

である」という一般的な理由のみを根拠として、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない旨記載したりすることは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない旨を審査基準に記載してはどうか。

(実施可能要件違反の拒絶理由通知について)

- 理由を具体的に説明せず、「出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでない」とだけ記載したり、単に「当該技術分野において予測困難である」という一般的な理由のみを根拠として、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでない旨記載したりすることは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない旨を審査基準に記載してはどうか。

(説明)

平成23年の審査基準改訂により、サポート要件違反を指摘する際には、その判断の根拠を示しつつ、違反していると判断した理由を具体的に説明すること、さらに、理由を具体的に説明しないことは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるから、適切でないことが、審査基準に明記された。この点について、欧州・米国の審査基準やPCTガイドラインにおいても、審査官によって十分に根拠のある拒絶理由が提起できないときは、請求項に係る発明はサポートされていると判断すべきことが記載されており、我が国の審査基準は諸外国とも一致している。

また、我が国の審査基準では、拒絶理由通知において拒絶理由を支える「判断の根拠」を示すこととされているが、この点も、欧州・米国の審査基準やPCTガイドラインにおける考え方と相違しない。

さらに、米国では、「当該技術分野において予測不可能である」という「一般的な指摘」は、サポート要件違反の拒絶を裏付ける十分な理由とはならないことがMPEPに記載されている。我が国の現行審査基準においても、拒絶理由通知には、「判断の根拠」を示しつつ、「理由を具体的に説明する」ことが記載されているところである。これを正しく運用すれば問題は生じないものと考えられるが、この点がより明確になるように、単に「当該技術分野において予測困難である」という一般的な理由のみを根拠として、請求項に係る発明の範囲

まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない旨記載する拒絶理由通知は適切でないことが分かるように、審査基準に留意点を記載してはどうか。

なお、この留意点は、実施可能要件違反の拒絶理由を通知する際にも妥当するものであり、実施可能要件違反の拒絶理由においても同様であることを記載してはどうか。

(3) 実施可能要件違反とサポート要件違反を併せて通知することについて

ア 現行審査基準の記載

発明の詳細な説明の記載に関する要件である実施可能要件について、審査基準には、「その(発明の)実施をすることができる」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあつてはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明にあつてはその方法を使用できることであり、さらに物を生産する方法の発明にあつてはその方法により物を作ることができることであると記載されている。

一方、サポート要件は、発明の詳細な説明ではなく、特許請求の範囲の記載についての要件であり、審査基準では、サポート要件の判断は、「請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う」こととされている。(審査基準第 I 部第 1 章 2.2.1.2(3))

しかしながら、実施可能要件とサポート要件の両者の関係について言及した記載はない。

イ 背景

米国の MPEP においては、サポート要件と実施可能要件は明確に区別される旨記載されている(参考資料 6 19 頁)。韓国の審査指針書においては、実施可能要件とサポート要件とは互いに密接な関係にあることが記載されているが、同時に、実施可能要件は「実施できるか否か」の視点から判断され、サポート要件は「発明の詳細な説明から発明が把握できるか否か」の視点から判断されるという意味において異なることが強調されている(参考資料 6 19～23 頁)。また、欧州のガイドラインにおいては、サポート要件と実施可能要件は同時に発生することが多い旨記載される一方で(参考資料 6 19～21 頁)、サポート要件は満たすが、その実施には過度の負担が必要で実施可能要件は満足しない

ことがある旨述べた審決（T409/91）も存在している（参考資料 8 2）。

我が国の裁判例では、サポート要件違反と実施可能要件違反は重なり合うことが多く、両要件は「表裏一体の問題」とであると指摘したものも存在する（参考資料 3 2. E（1）、（2））一方、サポート要件と実施可能要件は別の要件であるから、必ず表裏一体となる訳ではなく、その違いに言及したものも存在している（参考資料 3 2. E（3）～（7））。

○事務局案【審議事項】

- ・実施可能要件は、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明に必要な事項を記載することを求める規定である。他方、サポート要件は、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載された発明を記載することを求める規定である。このように、両規定は、その内容及び趣旨が異なるものである。したがって、実施可能要件に違反したからといって必ずしもサポート要件に違反するものではなく、またサポート要件に違反したからといって必ずしも実施可能要件に違反するものではない点に留意すべき旨を審査基準に記載することとしてはどうか。
- ・裁判例集において、実施可能要件違反であってもサポート要件違反にならない例や、サポート要件違反であっても実施可能要件違反にならない例を掲載してはどうか。

（説明）

実施可能要件とサポート要件は、異なる内容を規定した要件であり、その立法趣旨も異にするものである。我が国の審査基準においては、この点について明記されていないが、外国の審査基準には、両要件の関係について記載したものも存在する。

また、両者は異なる要件であるものの、これら二つの要件の違反は表裏一体の関係にあると述べた裁判例も存在していることから、実施可能要件違反が認められれば常にサポート要件違反も同時に発生している、あるいはサポート要件違反が認められれば常に実施可能要件違反も同時に発生しているとの誤解も生じやすい。しかしながら、いずれか一方の要件違反が認められる場合に、必ず他方の要件に違反するとはいえないことは、我が国の裁判例でも判示されており、また、欧州の審決でも同様の考え方が示されている。

したがって、審査基準において、実施可能要件とサポート要件とは異なる要件であること、また、いずれか一方の要件違反が認められる場合に、必ず他方

の要件に違反するとはいえないことを明記してはどうか。そして、裁判例集において、実施可能要件違反であってもサポート要件違反にならない例や、サポート要件違反であっても実施可能要件違反にならない例を掲載し、両者の関係の理解を深めることとしてはどうか。

(4) 実験成績証明書の参酌のあり方について

ア 現行審査基準の記載

サポート要件違反(類型3)や実施可能要件違反の拒絶理由通知に対応して、出願人から、意見書とともに、実験成績証明書が提出されることがある。

この実験成績証明書の位置付け等に関して、審査基準には、次の内容が記載されている。

(第I部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載」における記載)

サポート要件違反(類型3)や実施可能要件違反の拒絶理由が通知された場合、出願人は、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識に照らせば、サポート要件(類型3)や実施可能要件は満たされることを、意見書において主張でき、また、実験成績証明書によりこのような意見書の主張を裏付けることができる。

ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、サポート要件違反(類型3)や実施可能要件違反が認められる場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、その記載不足を補うことによって、これらの違反を理由とする拒絶理由は解消しない。

(第VII部第3章「医薬発明」の実施可能要件の項における記載)

医薬発明は、一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、又はどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野に属する発明であることから、当業者がその発明を実施することができるように発明の詳細な説明を記載するためには、出願時の技術常識から、当業者が化合物等を製造又は取得することができ、かつ、その化合物等を医薬用途に使用することができる場合を除き、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。そして、医薬用途を裏付ける実施例として、通常、薬理試験結果の記載が求められる。

通常は、化合物等の構造・名称だけから特定の医薬用途に使用し得るかどうかを予測することは困難であることから、当初明細書に有効量、投与方法、製

剤化方法が記載されていても、薬理試験結果の記載のない場合には、当該化合物等が実際にその医薬用途に使用し得るかどうかについて、当業者が予測することはなお困難である。したがって、このような場合には、原則として、拒絶理由を通知する。なお、**薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しない。**

イ 旧審査基準専門委員会での議論

旧審査基準専門委員会では、実験成績証明書により反論、釈明をする場合について、基本的な考え方を明確にするとともに事例を追加してほしいとの要望がユーザーより寄せられた。また、記載要件違反の拒絶理由に対して実験成績証明書を提出しても採用されないことが多く、記載要件の拒絶理由が通知されたら、実験成績証明書を出しても全く解消しないとの誤解が出願人に生じていることや、明細書の記載と出願時の技術常識に基づいて当業者が当然実施できる範囲内での実験成績証明書は当然参酌されるべきである、といった意見が出された。またその一方で、発明の本質である特定の機能と特定の作用（治療効果）との対応関係の裏付けが十分でない場合に、データの後出しで特許を付与するのは問題であるとの意見もあった。

これを受けて、平成23年の審査基準改訂により、第I部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載」において、サポート要件違反（類型3）及び実施可能要件違反の場合における実験成績証明書の位置付け等について、前記「ア 現行審査基準の記載」で示したような記載がなされることとなった。

ウ 背景

欧州のガイドラインでは、後から提出された証拠について、補正に関する第H部第V章の「2. 2 更なる実施例及び新たな効果の導入」の項において、審査官は、一定の条件の下で、後に提出された実施例又は新規の効果、特許性を裏付けるものとして参酌することができる旨記載されているものの、一定の条件とは何か、ガイドライン上は明らかでないが、「Case Law of the EPO Boards of Appeal (7th Ed.)」¹⁰の第II章「C. Sufficiency of disclosure（開示の十分性）」「5. 8 Post-published documents（出願後に公開された文献）」には、後から提出された証拠の扱い等について、以下のような内容が記載され

¹⁰「Case Law of the EPO Boards of Appeal」は、欧州特許庁において出された審決を対象とし、その全体的な動向を欧州特許庁審判部がまとめたものである。欧州特許庁においては、審査官もこれを参考にしている。

ている。

・開示の十分性は、原則として出願日において満たされている必要がある。(参考資料 7 3～7 頁、参考資料 8 3. (T609/02))。

・出願後に公開された文献は、主張された開示の不十分性の「治癒」を目的とするものでなく、出願による教示を裏付ける目的であれば、考慮される。(参考資料 7 3～7 頁、参考資料 8 3. (T1205/07))。

また、米国の MPEP には、実施可能性がないという拒絶理由を解消する目的で、出願時の明細書の開示により、出願時点において、当業者であれば請求項に係る発明を実施できたであろうことを証拠によって実証することができること、しかしその一方で、米国特許法 112 条に基づいて明細書に不足がある場合に、その不足を補充する証拠は、補充するための情報が当業者にとって知られていたものでなければならぬことも記載されている (参考資料 7 2～7 頁)。

また、海外における医薬分野の審査基準にも、同様の記載がある。英国の審査基準には、医薬用途を裏付ける証拠は、出願時に当初明細書に記載されていなければならない、出願後の結果で補足できないことが記載されている (参考資料 7 10 頁)。台湾の審査基準においても、出願当時の明細書に開示された範囲を超えてはいけぬことが記載されている (参考資料 7 10 頁)。

裁判例としては、出願後に出された実験成績証明書によって記載不足を補うことを認めたものは発見していない (参考資料 3 2. H (1)～(18))。実施可能要件については、知財高判平成 19 年 7 月 19 日 (平成 18 年 (行ケ) 第 10487 号) (参考資料 3 2. H (9)) では、「特許出願が法 36 条 4 項の実施可能要件を充たすといえるためには…明細書の発明の詳細な説明自体に特許に係る発明が実施可能なように記載する必要があり、その記載にない事項を後の実験等により補うことが許されないことは明らかである」と判示したものがある。また、サポート要件については、例えば知財高判平成 20 年 9 月 8 日 (平成 19 年 (行ケ) 第 10307 号) (参考資料 3 2. H (10)) では、「発明の詳細な説明の記載が、当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものでなく、かつ、特許出願時の技術常識に照らしても、当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものでない場合に、特許出願後に実験データ等を提出し、発明の詳細な説明の記載内容を記載外において補足することによって、その内容を補充ないし拡張し、これにより、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するようにする

ことは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度に趣旨に反し許されないと解すべきである。」と判示されている。

○事務局案【審議事項】

- ・ 審査基準第 I 部第 1 章 2.2.1.5 や 3.2.4 に記載された、実験成績証明書の取扱いに関する基本的な考え方については、変更せず維持すべきではないか。
- ・ 審査基準第 VII 部第 3 章において、「なお、薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しない」との記載を削除し、医薬発明であっても、実験成績証明書の取扱いは、審査基準第 I 部第 1 章 2.2.1.5 や 3.2.4 に記載された取扱いと異なるものではないことを明らかにしてはどうか。
- ・ 医薬発明においても、出願後に提出された実験成績証明書（薬理試験結果）によって拒絶理由が解消する可能性があることが分かるように、事例を追加することとしてはどうか。

（説明）

出願後に提出された実験成績証明書によって、明細書の記載不足を補うことができない点は、諸外国の運用と一致している。また、我が国の裁判例においても、このような考え方を否定するものは見当たらない。したがって、現行審査基準第 I 部第 1 章に記載された実験成績証明書の取扱いについては、変更すべきではないのではないかと。

他方、審査基準第 VII 部第 3 章の医薬発明の審査基準には、実施可能要件違反の拒絶理由通知に対応して後に提出された実験成績証明書に関して、「なお、薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しない。」と記載されているのみで、審査基準第 I 部第 1 章における実験成績証明書の取扱いとは異なり、薬理試験結果の提出によって、実施可能要件違反の拒絶理由が解消される余地が一切ないとも読める内容となっている。したがって、このような誤解を招く表現を削除し、医薬発明においても、出願後に提出された実験成績証明書は、審査基準第 I 部第 1 章 2.2.1.5 や 3.2.4 に記載された取扱いと異なるものでないことを明らかにしてはどうか。また、医薬発明においても、出願後に提出された薬理試験結果によって拒絶理由が解消する可能性があることが分かるように、事例を追加してはどうか。

(5) 範囲を曖昧にしうる表現がある場合の基本的な考え方について（「約」などの表現）

ア 現行審査基準の記載

審査基準第 I 部第 1 章「2.2.2.3 第 36 条第 6 項第 2 号の類型」には、「(5) 範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合」として、以下の 6 ケースが記載されている。

- ①否定的表現（「～を除く」、「～でない」等）がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。
- ②上限又は下限だけを示すような数値範囲限定（「～以上」、「～以下」）がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。
- ③比較の基準又は程度が不明確な表現（「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りにくい」、「滑りやすい」等）があるか、あるいは、用語の意味が曖昧である結果、発明の範囲が不明確となる場合。
- ④「所望により」、「必要により」などの字句と共に任意付加的事項又は選択的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。「特に」、「例えば」、「など」、「好ましくは」、「適宜」のような字句を含む記載もこれに準ずる。
- ⑤請求項に 0 を含む数値範囲限定（「0～10%」等）がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。
- ⑥請求項の記載が、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、発明の範囲が不明確となる場合。

6つのケースのいずれも、「～結果、発明の範囲が不明確となる場合」という表現が用いられており、そのような表現があれば一義的に発明の範囲が不明確であるとはしていない。しかし、どのような場合に発明の範囲が不明確となるのか、その判断の指針となるものは示されていない。また、「約」「およそ」「略」「実質的に」「本質的に」といったような、その範囲を曖昧にしうる典型的な表現について、記載がされていない。

イ 背景

PCTガイドラインには、「約」「およそ」といった用語が使用されている場合には、出願全体に照らしてその意味が十分に明らかであるか否かを判断する

ことが記載されている（参考資料4）27頁）。欧州のガイドライン及び中国の審査指南にも、ほぼ同様のことが記載されている（参考資料4）17～19頁）。

また、PCTガイドラインでは、「薄い」「広い」「強い」などの相対的な表現は使用すべきでないが、例えば増幅器における「高周波」のように、当該特定技術において広く認識されている意味を持っている場合であって、その意味で使用する場合は許容されることが記載されている（参考資料4）26～27頁）。欧州及び中国の審査基準にも、ほぼ同様のことが記載されている（参考資料4）17頁）。さらに、PCTガイドラインでは、（相対的表現などの）程度を示す用語が請求項に存在した場合には、明細書中の、その程度を測定する基準の開示により、あるいは先行技術や技術水準に照らして、当業者がその用語の意味を理解することができるか否かを判断することが記載されている。

また、米国のMPEPでは、「相対的な語」という項において、程度を表す用語を含むクレームの文言について、正確でない可能性があるからといって、自動的にクレームが不明瞭であるとは判断せず、当業者が、明細書に照らして、こうしたクレームの文言を理解できるかどうかを判断する旨記載されている。また、同項において、「約」との表現についても記載されており、その表現によって包含される範囲を決定するにあたっては、出願における明細書や特許請求の範囲で使用されているとおりの文脈で、その用語を考慮しなければならないことが記載されている（参考資料4）17～19頁）。

韓国の審査指針書では、請求項において、任意付加的事項・選択的事項・否定的表現や、「主に」「多い」「高い」「ほぼ」「約」といったような、発明を不明確にする表現が含まれていても、その意味が発明の詳細な説明により明確に裏付けられ、発明の特定に問題がないと認められる場合には、不明確なものとは取り扱わない旨記載されている（参考資料4）17～18頁）。

裁判例については、明確性違反の類型(5)のような記載が争われた事案として事務局が調査・把握した全16件うち、10件の裁判例において、明確性要件違反は認められないと判断されている（参考資料3）1.）。

裁判例の判示内容をみると、問題となった表現について、明細書等における定義や説明などを参酌し、出願時の技術常識も考慮しつつ発明が明確であるかどうかを判断しているものと考えられる。

例えば、知財高判平成23年9月15日（平成22年(行ケ)第10265号）「くつ下及びその製造方法」（参考資料3）1. B（5））では、「人の足の形状に近似する」との表現について、人の足の形状については周知であることや、本願明細書を参酌すれば、請求項に係る発明の爪先部の形状が、一般的な人の足の形状に倣った形状であることが十分に理解できるので、明確性要件を満たす旨判示

されている。

また、知財高判平成 22 年 7 月 28 日（平成 21 年(行ケ)第 10329 号)「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」(参考資料 3 1. B (6)) においては、「近傍」という表現が争われたが、明細書の記載を参酌すれば近傍の程度は理解できるものとして、明確性要件を満たす旨判示されている。

さらに、「十分に小さな寸法」という相対的な表現の是非が争われた知財高判平成 25 年 11 月 28 日（平成 25 年（行ケ）第 10121 号)「洗濯機の脱水槽」(参考資料 3 1. B (4)) においても、本願明細書の記載を参酌しつつ、発明は明確であると判断されている。

これに対して、例えば東京高判平成 11 年 10 月 28 日（平成 11 年(行ケ)第 36 号)「マウス用マット」(参考資料 3 1. B (8)) では、「スムーズに回転」という表現について、明細書を参酌しても、どの程度の回転がスムーズであるのかについて定義する記載や説明する記載がないこと、及び、出願当時において、「スムーズに回転」との構成が意味するところが当業者にとって自明であったと認められないことを理由に、当該考案が不明確であると判断されている。

また、知財高判平成 21 年 12 月 10 日（平成 21 年（行ケ）第 10272 号)「開き戸の地震時ロック方法」(参考資料 3 1. B (9)) においても、開き戸の開く程度を特定した「わずかに」との表現について、明細書等を参酌しても「わずかに」の程度を説明・示唆する記載がなく、技術常識を参酌しても、「わずかに」と記載される程度を理解することが困難であるとして、発明が不明確であると判断されている。

○事務局案【審議事項】

- ・審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.3 の類型(5)の判断指針として、範囲を曖昧に示す表現があるからといって、発明の範囲が直ちに不明確であると判断するのではなく、明細書や図面の記載、さらには出願時の技術常識も考慮してその表現を含む発明特定事項の範囲が理解できるかどうかを検討する旨を審査基準に記載することとしてはどうか。
- ・「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等、範囲を曖昧に示す表現であって、良く使われているものについては、類型(5)に該当することを明らかにしてはどうか。
- ・範囲を曖昧に示す表現が用いられていても、どのような場合に発明が明確であると判断されるのかが分かるように、事例集あるいは裁判例集において、具体例を示すこととしてはどうか。

(説明)

「約」「およそ」等、範囲を曖昧に示す表現であって、請求項においてよく用いられている表現の扱いについて、他庁の審査基準では記載があるのに、我が国の審査基準では記載がない。我が国でも、このような表現は、審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.3 の類型(5)「範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。」に該当することとし、このような表現が用いられたときにどのように取り扱えば良いかを明らかにしてはどうか。

また、請求項において範囲を曖昧に示す表現が用いられていた場合の考え方について、他庁の審査基準や P C T ガイドラインでは、明細書を参酌すれば発明が明確であると判断される場合があることが明らかにされている。さらに、我が国の裁判例においても、明細書を参酌することや出願時の技術常識を参酌することによって、発明が明確であると判断される場合があることが明らかとされている。

なお、P C T ガイドラインや欧州・中国の審査基準では、「薄い」「高い」などの相対的な表現について、原則使用すべきでないことが記載されているものの、禁止されている訳ではない。P C T ガイドラインにおいては、このような表現が用いられた場合であっても、やはり明細書や技術水準などを考慮して、その用語の意味を理解できるか否かを判断することとされている。また、欧州や中国においても、そのような用語が技術分野において広く認識されているような場合には、すなわち技術常識を考慮すれば許容される場合がある旨記載されているものと認められる。

したがって、我が国の審査基準においても、発明が明確であるか、すなわち発明の範囲が明確であるか否かを判断するにあたっては、明細書等及び出願時の技術常識を考慮して判断すべきことを記載してはどうか。また、どのような場合に発明が明確であると判断されるのかが分かるように、事例あるいは裁判例によって、具体例を示すこととしてはどうか。