

各国審査基準、P C Tガイドライン¹との比較
～サポート要件の考え方に係る主要項目について～

各国審査基準との比較		P C Tガイドラインとの比較	
条文	2 頁～	条文	27 頁～
基本的な考え方	3 頁～	基本的な考え方	27 頁～
類型 1、2（表現上の対応関係）	5 頁～	類型 1、2（表現上の対応関係）	28 頁～
類型 3（拡張ないし一般化）	7 頁～	類型 3（拡張ないし一般化）	29 頁～
類型 4（課題解決手段の反映）	18 頁～	類型 4（課題解決手段の反映）	30 頁～
課題解決との関係（類型以外）	21 頁～		
拒絶理由通知等	23 頁～	拒絶理由通知等	31 頁～

¹ 正確には「P C T国際調査及び予備審査ガイドライン」

	日本	欧州	米国	中国	韓国
条文	特許法第 36 条第 6 項 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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。	欧州特許の付与に関する条約 第 84 条 クレーム クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。	特許法第 112 条(a) 概要 明細書は、その発明が属する又はその発明が極めて密接に関係している分野の技術に熟達した者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で、その発明及びその発明を製造し使用する方法並びにプロセスの書面による説明を含まなければならず、また、発明者又は共同発明者が考える発明実施の最良の態様を記載していなければならない。	専利法第 26 条 発明又は実用新案の特許の出願には、願書、説明書及びその概要、権利要求書等の文書を提出する。 願書には発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願者の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記する。 説明書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とした明確かつ完全な説明を行い、必要時には図面を添付する。概要は発明又は実用新案の技術要点を簡単に説明する。 権利要求書は説明書を根拠とし、特許保護請求の範囲について明確かつ簡潔に要求を説明する。 遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願者は特許出願書類において当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明する。原始的由来を説明できない場合、出願者はその理由を陳述する。	特許法第 42 条 ④第 2 項第 4 号の規定による特許請求の範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項(以下、「請求項」という。)が 1 又は 2 以上なければならない。 その請求項は、次の各号に該当しなければならない。 1. 発明の詳細な説明により裏付けられること

	日本	欧州	米国	中国	韓国
基本的な考え方	第 I 部第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 2.2.1.2 第 36 条第 6 項第 1 号の審査における基本的な考え方 (1) 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の対比・検討することにより行う。 この対比・検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより、進める。この際、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする。 (2) 対比・検討にあたっては、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	F 部 欧州特許出願 第 IV 章 クレーム (第 84 条及び方式要件) 6.1 一般的注意事項 クレームは、明細書によって裏付けられていなければならない。これは、すべてのクレームの主題について明細書に根拠がなければならないこと、及びクレームが、明細書及び図面の範囲並びに技術の寄与によって正当化されるものより拡張されてはならないことを意味する (T 409/91)。明細書による従属クレームの裏付については、F-IV, 6.6 参照。	2163 特許法第 112 条 (a) 又は改正前特許法第 112 条第 1 段落「書面による記載」要件に基づく特許出願の審査指針 I. 出願の「書面による記載」要件遵守を律する一般原則 特許法第 112 条 (a) 及び改正前特許法第 112 条第 1 段落は「明細書は当該発明の詳細な書面による記載を含むものとする」ことを求めている。この要件は実施可能要件とは別で明確に区別される。参…書面記載要件にはいくつもの政策目標がある。「当該発明要件の明細書の『不可欠の目標』は出願人がクレームされる保護対象を発明したという情報を明確に伝えることである。」…もう一つの目的は出願人が発明としてクレームするものを公知とすることである。…『書面記載』要件は、特許が特許を求める技術を記載しなければならないという原則を実施する。すなわちこの要件は、特許が基礎を置く技術的知識を開示し、特許権者がクレームされる発明を所有することを実証するという	第二部分 実体審査 第二章 説明書と権利要求書 3.2.1 説明書を根拠とする場合 権利要求書は説明書を根拠にしなければならないとは、権利要求書が説明書にサポートされなければならないことを指す。権利要求書の各請求項が保護を要求する技術方案は、当該技術分野に属する技術者が説明書に十分に開示された内容から得られ、又は概括して得られる技術方案でなければならない。請求項は、通常は説明書に記載された一又は複数の実施形態又は実施例を概括してなるものである。請求項の概括は、説明書に開示された範囲を超えてはならない。もし所属技術分野に属する技術者が説明書に記載されている実施形態のすべての同等な代替方式又は明らかな変形方式がすべて同一の性能又は用途を具備することを合理的に予測できる場合は、請求項の保護範囲をそのすべての同等	第 2 部 特許出願 第 4 章 特許請求の範囲 3. 発明の詳細な説明によって裏付けられること 発明の詳細な説明は、技術公開書としての役割を果たすところ、詳細な説明に記載し公開していない発明を請求の範囲に請求項として記載して特許を受けた場合、公開していない発明に対して特許権が付与される結果となるため、これを防止するために特許法第 42 条第 4 項第 1 号を規定した。 (中略 用語の説明) (1) 特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かは、その発明が属する技術の分野において通常の知識を有する者の立場で請求項に記載された発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かによって判断する。 対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かは、請求項と発明の詳細な説明が文言上同一であるか否かよりは、第 42 条第 4 項第 1 号

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	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。 (3) <u>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(3.2(1)参照)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。</u>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とは、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。		2 つの発明者の責任を満足させる働きをする。」…さらに、書面記載要件は、当該特許の期間中は発明の実施から他人を排除する権利と引き換えに、特許権者がその特許明細書において自らの発明を適切に記載することを保証することによって有用な技術の進歩を促進する。書面記載要件を満足するには、特許明細書はクレームの発明を当業者が発明者はクレームの発明を所有する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述しなければならない。 II. 発明の書面による記載の妥当性を判断する方法 A. 特許法第 112 条(a)又は改正前特許法第 112 条第 1 段落遵守について明細書を読み込み分析する 2. 全体の出願を検討し、出願人がクレームの発明の裏付けを各要素及び／又は工程を含めてどのように提示しているかを理解する 3. 出願の時点において出願人がクレームの発明全体を所有していたことを当業者に	な代替方式又は明らかな変形方式を含むよう概括することを出願人に許すべきである。請求項の概括が適切であるか否かについて、審査官はそれに関連する現有技術を参照して判断を行わなければならない。パイオニア発明については、改良発明よりも広い概括範囲が許される。上位下位で概括され、又は並列選択方式で概括された請求項については、このような概括化が説明書にサポートされているか否かを審査しなければならない。請求項の概括が、出願人が推測した内容を含んでおり、その効果をあらかじめ確認し、又は評価することが困難であるときは、このような概括は説明書に開示された範囲を超えていると認めなければならない。請求項の概括によって、所属技術分野に属する技術者が、その上位概括又は並列概括に包含される一又は複数の下位概念又は選択方式では、専利発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題を解決して同様な効果を	の趣旨を考慮して、当該の技術分野において通常の知識を有する者が発明の詳細な説明から把握することができる範囲を逸脱した発明を請求項で請求しているものではないかを重点的に検討して判断する。

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			通知するに十分な書面による記載があるか否かを判断する III. すべての法定要件に基づき特許性についての判断を完了し、認定、結論及びそれらの根拠を明確に通知する A. 発明の書面による記載の裏付けに欠ける各クレームについて、適切な書面による記載の不足を理由として特許法第 112 条(a)又は改正前特許法第 112 条第 1 段落に基づきクレームを拒絶する B. 出願人による反論があり次第、記録全体を考慮して上述の分析を再実施することにより クレームの発明の特許性を書面記載要件が満たされるか否かを含めて再判断する	得ることができないと疑う理由を有するときは、その請求項は説明書にサポートされていないと認定されなければならない。 ...	
類型 1・2	2.2.1.3 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型 (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。 例 1 : 発明の詳細な説明では、具体的な数値については何ら記載も示唆もされていないにもかかわらず、請求	4. クレームの明瞭性及び解釈 4.3 不一致 明細書とクレームとの間に不一致があることによって保護の程度について疑義が生じ、したがってクレームが第 84 条第 2 文に基づく明瞭性若しくは裏付を失う場合、又はその他のクレームが第 84 条第 1 文に基づき拒絶されるべきも			3. 発明の詳細な説明によって裏付けられること (2) 請求項に記載された発明が発明の詳細な説明によって裏付けられない類型には、以下のようなもの等がある。 ①請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に直接的に記載されておらず、暗示もされていない

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	項では数値限定している場合。 例 2 : 請求項においては、超音波モータを利用した発明についてのみ記載されているのに対し、発明の詳細な説明では、超音波モータを利用した発明については記載も示唆もされておらず、直流モータを利用した発明のみが記載されている場合。 (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。 例 3 : ワードプロセッサにおいて、請求項に記載された「データ処理手段」が、発明の詳細な説明中の「文字サイズ変更手段」か、「行間隔変更手段」か又はその両方を指すのかが不明瞭な場合。	のとなる場合は、すべての不一致を回避すべきである。そのような不一致としては、次の種類を挙げることができる。 (i) <u>単純な文言の不一致</u> たとえば、発明が特定の特徴に限定されることを示唆する記載が明細書に存在するが、クレームではそのように限定していない場合、又は明細書にはこの特徴が特別強調されておらず、かつ、当該特徴が発明の実施にとって不可欠であると考えるに足る理由も存在しない場合である。この場合は、明細書の拡張又はクレームの限定の何れかによって、その不一致を取り除くことができる。 同様に、クレームが明細書よりも更に限定されている場合は、クレームを拡張すること、又は明細書を限定することができる。			<u>場合</u> ② <u>発明の詳細な説明と請求項に記載された発明との相互間に用語が統一されておらず、両者の対応関係が不明りょうな場合</u> ③ 請求項に記載された事項が特定機能を遂行するための「手段 (means)」又は「工程 (step)」で記載されているが、これらの手段又は工程に対応する具体的な構成が発明の詳細な説明に記載されていない場合

	日本	欧州	米国	中国	韓国
類型 3	2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型 (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。	6.2 一般化の程度 <u>殆どのクレームは、1 又は複数の特定の実施例から一般化されたものである。許容される一般化の程度は、審査官が関連する先行技術に照らして各特定事案について判断しなければならない事項である。</u>したがって、まったく新しい分野を開拓する発明では、公知の技術の進歩に関する発明と比較して、クレームにおいてより広い一般性を認めることができる。クレームの公正な陳述とは、クレームが発明の範囲を超える程度まで広くもなく、当該出願人の発明の開示に対しての正当な見返りを出願人から奪う程度まで狭くもないものをいう。出願人は、出願人が記述している事項について、すべての明白な変更、均等物及び用途を扱うことが許されるべきである。特に、クレームで扱われたすべての変形態様について、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、ク	2163 特許法第 112 条(a)又は改正前特許法第 112 条第 1 段落「書面による記載」要件に基づく特許出願の審査指針 II. 発明の書面による記載の妥当性を判断する方法 A. 特許法第 112 条(a)又は改正前特許法第 112 条第 1 段落遵守について明細書を読み込み分析する 3. 出願の時点において出願人がクレームの発明全体を所有していたことを当業者に通知するに十分な書面による記載があるか否かを判断する (a) 原クレーム (ii) 属に関する各クレームについて クレームの属に対する書面記載要件は、実際の発明の実施化(上記 i) (A) 参照)、図面の具体化(上記 i) (B) 参照)によって、若しくは関連性のある識別特性すなわち構造又はその他の物理的及び／又は化学的特性の開示によって、機能と構造との間の周知又は開示された相関関係と結び付いた機能特性によって、若しくは出願人がクレームの属を所	3.2.1 説明書を根拠とする場合 … <u>上位概念で概括され、又は並列選択方式で概括された請求項については、このような概括化が説明書にサポートされているか否かを審査しなければならない。請求項の概括が、出願人が推測した内容を含んでおり、その効果をあらかじめ確定し、又は評価することが困難であるときは、このような概括は説明書に開示された範囲を超えていると認めなければならない。請求項の概括によって、所属技術分野に属する技術者が、その上位概括又は並列概括に包含される一又は複数の下位概念又は選択方式では、専利発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題を解決して同様な効果を得ることができないと疑う理由を有するときは、その請求項は説明書にサポートされていないと認定されなければならない。</u>この場合、審査官は専利法第 26 条第 4 項の規定に基づいて、請求項が説	3. 発明の詳細な説明によって裏付けられること (2) 請求項に記載された発明が発明の詳細な説明によって裏付けられない類型には、以下のようなもの等がある。 … <u>④出願時の当該技術の分野の技術常識にかんがみて発明の詳細な説明に記載された内容を請求された発明の範囲まで拡張するか、あるいは一般化することができない場合</u>

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		レームをそれに応じて作成することを許されるべきである。ただし、出願日後であれば、出願人は、これが第 123 条(2)の規定に違反しない場合に限り許されるべきである。 F-IV. 4. クレームの明瞭性及び解釈 4.3 不一致 明細書とクレームとの間に不一致があることによって保護の程度について疑義が生じ、したがってクレームが第 84 条第 2 文に基づく明瞭性若しくは裏付を失う場合、又はその他のクレームが第 84 条第 1 文に基づき拒絶されるべきものとなる場合は、すべての不一致を回避すべきである。そのような不一致としては、次の種類を挙げることができる。 ・・・(iii) 明細書及び／又は図面の主題の部分でクレームが包含していない場合 た えば、すべてのクレームが半導体装置を用いる電気回路を特定しているのに対し、明細書及び図面の態様の 1 が代	<u>有していたことを証明するに十分である認定特性の組み合わせによって、種の代表的な数の十分な説明を介して満たされる可能性がある。</u> Eli Lilly, 119 F.3dat 1568, 43 USPQ2dat 1406 を参照のこと。「種の代表的な数」とは適切に記載される種は属全体を代表することをいう。従って、当該属内に相当な変化が存在する場合は当該属内の変化を反映するに十分な種の種類を記載しなければならない。属内に包含される 1 種のみの開示は、その開示が「特許権者はその属を構成するために十分な種を意図していると表明している」場合に限り、その属に向けられたクレームを適切に記載する。参照として、Enzo Biochem, 323 F.3d at 966, 63 USPQ2dat1615;Noelle v. Lederman, 355 F.3d 1343, 1350, 69 USPQ2d 1508, 1514 (Fed. Cir. 2004) (Fed.Cir. 2004) (「バイオ技術発明の特許権者は、具体的に列挙されたもの以外に種から得られる結果に予測不可能性があるか	明書にサポートされていないとの理由で出願人に請求項を補正するように要求する。	

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		わりに電子管を用いている場合がある。この場合は通常、(明細書及び図面が全体としてその拡張に対し十分な裏付を提供すると推定して)クレームを拡張すること、又は明細書及び図面から「過剰の」主題を取り除くことの何れかによって不一致を取り除くことができる。ただし、クレームで包含されていない明細書及び／又は図面における例が、その発明の実施態様としてではなく、背景技術又はその発明を理解するため有用な実施例として表現されている場合は、その実施例を残すことは認められる。(iii)は、規則 62a(1)又は規則 63(1)に基づく求めに従ってクレームの限定がなされた後、明細書中になおも調査対象から除外された主題が残されている場合に頻繁に生じ得る。最初の拒絶理由に対して正当化されない限りは、この主題に対しては、第 84 条に基づき拒絶理由が提起されるべきである(クレームと明細書との不一致)。	もしれないという理由で、限られた数の種を記載しただけの後で必ずしも属をクレームできないというわけではない。)「特許権者は、証拠が当業者は開示されたもの以外の任意の種の発明に実用可能性を予測することができなかったであろうことを示している場合、…単一の種を開示したことに基づきその属を構成するに十分な種を発明したとは見なされないであろう。」In re Curtis, 354 F.3d 1347, 1358, 69 USPQ2d 1274, 1282 (Fed. Cir. 2004) (摩擦を増進するコーティングを施した PTFE デンタルフロスに向けられたクレームは、微結晶性ワックスコーティングの開示によって裏付けられておらず、当該開示にも、当該記録の他のどこにも出願人がその他のコーティングが PTFE デンタルフロスに適していることを伝えていることを示している証拠は無かった。)その一方で、1 種が 1 属を適切に裏付ける状況が存在するかもしれない。参照事例として、		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		4.5.2 不可欠な特徴の定義 クレームの不可欠な特徴とは、<u>出願に係る技術的課題の解決法の基礎となる技術効果を達成するために必要な特徴である</u>(課題は、一般に明細書に記載されているものである)。… 4.5.3 本質的特徴の一般化 本質的特徴がどれほど具体的にでなければならないかを判断する際には、第 83 条の規定を考慮すべきである。出願書類全体で当該技術の熟練者が発明を実施できる程度に詳細に発明に必須の特徴が記載されていれば十分である(F-III, 3 参照)。独立クレームに発明の詳細全てを含める必要はない。よって、クレームされた特徴をある程度一般化することが認められる可能性はある。ただし、<u>特許保護を受けようとする一般化された特徴が全体として課題を解決させ得るものである場合に限る</u>。この場合、特徴をより具体的に規定する必要はない。この原則は構造的及び機能的特徴にも等しく適用され	Rasmussen, 650 F.2dat1214, 211 USPQat 326-27(一方のレイヤーを他方に適切に貼り付ける単一の方法の開示は、当該明細書を読む当業者はレイヤーが接着される限りにおいてそれらがどのように接着されるかは重要でないことを理解したであろうという理由で、「貼り付けること」に対する属クレームを裏付けるために十分であった。)In re Herschler, 591 F.2d 693, 697, 200 USPQ 711, 714 (CCPA 1979)(「生理学的に活性なステロイド」と DMSO の混合物を使用する方法に対して書かれたクレームを裏付けるに十分な DMSO のコルチコステロイドの開示。なぜなら「既知の化合物の当該発明にとって補助的な方法での使用は、当業者を化合物のそのクラスに導くこととなるほど具体的である限りにおいて対応する書面による記載がなければならない。当該明細書のそれら既知の化合物の機能的説明はその発明の記載として十分であるかもしれない。」) ; In re		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		る。	Smythe, 480 F. 2d 1376, 1383, 178 USPQ 279, 285 (CCPA 1973) (「液体に対して不活性である空気又はその他の気体」という表現は、空気又はその他の気体細分化媒体の特性及び機能の記載は出願人の発明が広く「不活性液体」の使用を含むことを当業者に示唆していたであろうので、「不活性液状媒体」に対するクレームを裏付けるのに十分であった。) 連邦巡回区控訴裁判所は、明細書がクレームされる物の実施例を明確に記載することで、必ずしも包括的なクレームの文言を裏付けて特許法第 112 条の要件を満たすことができるとは限らないと説明している。LizardTech v. Earth Resource Mapping, Inc., 424 F. 3d 1336, 1346, 76 USPQ2d 1731, 1733 (Fed. Cir. 2005) 論点は、当業者が出願人が幅広くクレームされたように当該発明を発明し、かつ、所有していたことを理解できたであろうか否かである。LizardTech 事例においてシームレスな離散ウェーブレッ		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			ト変換 (DWT) を起こす一般的方法に対するクレームは、当該明細書はシームレスな DWT を起こす 1 特定方法だけを教示したのであって当該明細書がそれ以上の一般的方法を意図していた証拠は存在しないことを理由として特許法第 112 条 (a) 又は改正前特許法第 112 条第 1 段落に基づき無効と判示された。Tronzo v. Biomet, 156 F.3dat 1159, 47 USPQ2dat 1833 (Fed. Cir. 1998) も参照のこと。ここにおいては、親出願における種の開示は子出願の属の書面による説明を提供するのに十分でなかった。「代表的な数」を構成するものと当該技術分野における技能及び知識は逆比例の関係になる。「代表的な数」の十分な開示は、当業者が、出願人が開示された種に照らして当該属の構成員が有する要素の必要共通属性又は特徴を所有していたことを認識するであろうか否かによって変わる。予測不可能な技術分野における発明については、広く変種を包含する属の適切な		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			書面による記載は、当該属の単一種のみを開示することで達成することはできない。例えば Eli Lilly 事件を参照のこと。種の代表的な数の発明の記載はその記載が、当該属が包含する各種に対して個々に裏付けを提供するであろうような特異性についての記載を要求するものではない。例えば、分子生物学の技術分野において出願人がアミノ酸配列を開示した場合、当該アミノ酸配列をコードする核酸配列の明示的開示を提供する必要はないであろう。当該遺伝子コードは広く知られているので、アミノ酸配列の開示は、出願人が必ずしも特定の種ではなく所定のアミノ酸配列をコードする核酸の全属を所有していたことを認めるのに十分な情報を提供したであろう。次を参照のこと。In re Bell, 991 F.2d 781, 785, 26 USPQ2d1529, 1532 (Fed. Cir. 1993) and In re Baird, 16 F.3d 380, 382, 29 USPQ2d 1550, 1552 (Fed. Cir. 1994)。適切に記載された種の代表的		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			な数が属について開示されない場合、その属に対するクレームは特許法第 112 条 (a) 又は改正前特許法第 112 条第 1 段落に基づく適切な発明の書面による記載の不足として拒絶されねばならない。 2163.05 クレームの範囲への変更 I 拡大クレーム B 属クレームの追加 <u>クレームされた属の書面記載要件は種の代表的な数の十分な書面による記載により満たすことができる。「種の代表的な数」とは適切に記載される種は属全体を代表することをいう。従って、当該属内に相当な変化が存在する場合は当該属内の変化を反映するに十分な種の種類を記載しなければならない。属内に包含される 1 種のみの開示は、その開示が「特許権者はその属を構成するために十分な種を意図していると表明している」場合に限り、その属に向けられたクレームを適切に記載する。参照として、 Enzo</u>		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			Biochem, 323 F.3d at 966, 63USPQ2d at 1615「特許権者は、証拠が、当業者は開示されたもの以外の任意の種の発明に実用可能性を予測することができなかったであろうことを示している場合、…単一の種を開示したに基づきその属を構成するに十分な種を発明したとは見なされないであろう。」In re Curtis, 354 F.3d 1347, 1358, 69 USPQ2d 1274, 1282 (Fed. Cir. 2004) (摩擦を増進するコーティングを施した PTFE デンタルフロスに向けられたクレームは微結晶性ワックスコーティングの開示によって裏付けられておらず、当該開示にも、当該記録の他のどこにも出願人がその他のコーティングが PTFE デンタルフロスに適していることを伝えていることを示している証拠は無かった。)その一方で、1 種が 1 属を適切に裏付ける状況が存在するかもしれない。参照事例として、In re Rasmussen, 650 F.2d 1212, 1214, 211 USPQ 323, 326-27 (CCPA 1981) (一方		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			のレイヤーを他方に適切に貼り付ける単一の方法の開示は、当該明細書を読む当業者はレイヤーが接着される限りにおいてそれらがどのように接着されるかは重要でないことを理解したであろうという理由で、「貼り付けること」に対する属クレームを裏付けるために十分であった。) In re Herschler, 591 F.2d 693, 697, 200 USPQ 711, 714 (CCPA1979) (「生理学的に活性なステロイド」と DMSO の混合物を使用する方法に対して書かれたクレームを裏付けるに十分な DMSO のコルチコステロイドの開示。なぜなら「既知の化合物の当該発明にとって補助的な方法での使用は、当業者を化合物のそのクラスに導くこととなるほど具体的である限りにおいて、対応する書面による記載がなければならない。当該明細書のそれら既知の化合物の機能的説明はその発明の説明として十分であるかもしれない。」) ; In re Smythe, 480 F.2d 1376, 1383, 178 USPQ 279, 285		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			(CCPA 1973) (「液体に対して不活性である空気又はその他の気体」という表現は、空気又はその他の気体細分化媒体の特性及び機能の記載は出願人の発明が広く「不活性液体」の使用を含むことを当業者に示唆していたであろうので、「不活性液状媒体」に対するクレームを裏付けるのに十分であった。)ただし、Tronzo v. Biomet, 156 F.3d 1154, 1159, 47 USPQ2d 1829, 1833 (Fed. Cir. 1998)においては、親出願における種の開示は、明細書でその他の種に対する教示がなされている子出願の属の書面による記載を提供するのに十分でなかった。同様に次を参照のこと。In re Gosteli, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir.1989) (米国出願の属及び亜属クレームは、外国出願が幅広い属クレーム及び 21 化合物を包含する亜属 Markush クレームにより包含される種の 2 に限って開示している場合には外国優先権の利益を与えられなかった。)		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
類型 4	2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型 (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。	4.3 不一致 ... (ii) 明らかに不可欠な特徴に関する不一致 たとえば、<u>一般的な技術的知識又は明細書に記載若しくは暗示されている事項から判断して、独立クレームに記載がない、一定の記述された技術的特徴が、発明の実施にとって不可欠である、又は換言すれば、当該発明が関係する課題の解決に必要であると見受けられることがある。この場合は、クレームは第84条の要件を充足しない。なぜなら、第84条第1文を規則43(1)及び(3)と共に解釈すれば、独立クレームは、技術的観点から理解できる必要があるのみでなく、発明の主題を明確に規定する必要があること、すなわち、その不可欠の特徴のすべてを示す必要があることを意味していると解釈しなければならないからである</u> (T 32/82 参照)。 出願人がこの拒絶理由に応答して、その特徴が実際には不可欠でないことを、たとえば、	2163.05 クレームの範囲への変更 A. 限定の脱漏 特定の状況下において限定の脱落は、発明者がより範囲の広いさらなる属発明を所有するか否かに関する争点をもたらす。参照事例として、Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473, 45 USPQ2d 1498 (Fed. Cir. 1998) (とりわけ制御装置及び制御方法から成るユニット式のソファに対するクレームは、当該クレームは制御方法の場所を移動することによって範囲が拡大する点で書面記載要件を満たさないため無効と判示された。) ; Johnson Worldwide Associates v. Zebco Corp., 175 F.3d 985, 993, 50 USPQ2d 1607, 1613 (Fed. Cir. 1999) Gentry Gallery 事件において、「当該特許開示は係争中のクレーム用語の幅広い意味を裏付けないとする裁判所の決定は、『唯一可能な位置』としてのクレーム要素の位置--『制御方法』--及びその変動は『当該発明	(記載が見当たらない。なお、実施細則第20条第2項(第53条の規定により、拒絶理由の根拠とできる細則)によると、「独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な技術的特徴を記載しなければならない。」とされており、実施細則により担保している可能性がある。)	3. 発明の詳細な説によって裏付けられること (2) 請求項に記載された発明が発明の詳細な説明によって裏付けられない類型には、以下のようなもの等がある。 ... ⑤発明の詳細な説明には、<u>発明の課題を解決するために必ず必要な構成として説明されている事項が請求項には記載されておらず、当該技術の分野の通常の知識を有する者が発明の詳細な説明から認識できる範囲を逸脱した発明を請求するものと認められる場合。</u>

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		追加の文献又は他の証拠によって、納得できるように示せば、出願人は、補正なしでのクレームを保持することができ、必要であれば、それに代わり明細書を補正することができる。これと逆の状況、すなわち、独立クレームが発明の実施に不可欠のものと見受けられない特徴を含んでいる状況は、拒絶理由を構成しない。これは、出願人の選択すべき問題である。したがって、審査官は、明らかに不可欠でない特徴を削除することによってクレームが拡張される旨を示唆すべきではない。 4.5.1 不可欠な特徴を含まないことによる拒絶理由 保護を求める事項を規定するクレームは、明確でなければならない。これは、クレームが技術的観点から理解できるものであるのみならず、発明の不可欠な特徴がすべて明確に規定されていなければならないことを意味する (T32/82 参照)。更に、<u>クレームは明細書によって裏付けされるもの</u>	が表明する目的外』であると記載している明細書の明確な記述を前提としていた。Gentry Gallery, 134 F.3dat 1479, 45 USPQ2dat 1503。その後、Gentry Gallery は、特許の開示はクレーム用語の特定の(すなわち、狭小な)理解が『[発明者の]発明の重要な要素』であることを明確にさせる状況を検討している。); Tronzo v. Biomet, 156 F.3d at 1158-59, 47 USPQ2d at 1833 (Fed. Cir. 1998) (一般的なカップ形状に対するクレームは、円錐形の優位性及び重要性を述べる特許出願の開示の点から見て「円錐形カップ」を開示した親出願日が認められなかった。); In re Wilder, 736 F.2d 1516, 222 USPQ 369 (Fed. Cir. 1984) (走査手段及び索引付与手段に関し「同期して」という限定を脱漏する再発行クレームは、属発明の、最初の出願現在で、所有を示すような方法での原特許の開示によって裏付けられない。) <u>出願が最初</u>に開示された発明の重要な若しくは必		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
		<u>とするという第 84 条の要件は、明細書中で発明を実施するために不可欠だと明示されている特徴に対して適用される (T 1055/92 参照)。したがって、独立クレームにおける不可欠な特徴の欠如は、明確性及び裏付けの要件が適用されるものとして取り扱われる。</u>	<u>須の機能として記載している要素を懈怠するクレームは書面記載要件に適合していない。</u> 参照として、Gentry Gallery, 134 F.3d at 1480, 45 USPQ2d at 1503 ; In re Sus, 306 F.2d 494, 504, 134 USPQ 301, 309 (CCPA 1962) (「当業者は、『アリアル基又は置換アリアル基』は当該発明の目的に適している、というよりむしろ特定のアリアル基及び特定の特別に置換されたアリアル基[すなわち、アリアルアジド]だけがかかる目的に適しているとする明細書での当該発明の書面による記載によって教示されないであろう。」)(強調は原文のまま)次を比較のこと。In re Peters, 723 F.2d 891, 221 USPQ 952 (Fed. Cir. 1983) (再発行出願において表示装置に対するクレームは、書面記載要件に違反することなく先端の特定テーパー形状に向けられた限定を削除することにより拡大されていた。形状限定は、出願時の明細書で、そのテーパー形状を動作又は当該クレーム		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			の特許性にとって重要若しくは必須として記載していなかったもので不要であると見なされた。明細書又は記録のその他の陳述書において記載されているように、発明にとって重要であるために開示された事項を懈怠しているクレームは、特許法第 112 条(a) 又は改正前特許法第 112 条第 1 段落に基づき、実施可能でないとして、若しくは特許法第 112 条(b) 又は改正前特許法第 112 条第 2 段落に基づき拒絶される可能性もある。参照として、In re Mayhew, 527 F.2d 1229, 188 USPQ 356 (CCPA 1976) ; In re Venezia, 530F.2d 956, 189 USPQ 149 (CCPA 1976) ; 及び In re Collier, 397 F.2d 1003, 158 USPQ 266 (CCPA 1968)。MPEP 第 2172.01 条も参照のこと。		
課題解決との関			MPEP2163 II-A-3(a) 明細書は、発明者がクレームの全ての限定を満たす実施例を構築したこと、プロセスを実行したことを示したり、発明がその意図する目的のために有効であることを見出し		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
係			た (determine) ことを示すことによって、実際に実施化を説明 (describe) することができる。… (発明がその意図する目的のために有効であることを見出す (determine) とは、発明や、<u>発明が解決しようとする課題の特性に依存した試験を要求する。</u>)² 2173.05(g) …課題を解決する<u>全ての手段や方法まで拡張するよう</u> <u>な、制限のない機能的なクレーム限定は、明細書によって適切にサポートされている</u> <u>とはいえないか、十分な開示の視点からみて不釣り合いか</u> <u>もしれない。この両者は、112 条(a)、及び改正前米国特許法の 112 条第 1 段落において要求されている。</u> 2164.05(a) 明細書は出願日現在で実施可能でなければならぬ …特許法第 112 条は、当該		

² 訳文の表現を修正した。

	日本	欧州	米国	中国	韓国
			明細書に「当業者若しくは当該技術分野に極く近い専門家」に対してのみ実施可能となることを要求している。 <u>一般に、関連技術は当該発明が使用される技術分野、産業、取引などの観点からではなく、解決すべき問題の観点から定義されねばならない。</u>		
拒絶理由通知等	2.2.1.4 第36条第6項第1号違反の拒絶理由通知 (1) 違反の類型(3)について(2.2.1.3(3)参照) 審査官は、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判断する場合は、<u>その判断の根拠</u>(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、<u>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。</u> また、可能な限り、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解するための手がかり(拡張ない	6.3 裏付の欠如による拒絶理由 一般原則として、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すべきである。ただし、出願時の出願に示された情報に基づき、当該技術の熟練者が型どおりの実験又は分析の方法を使用しても、明細書中の特定の教示をクレーム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く。ただし、裏付は、技術的性格のものでなければならず、技術的内容を伴わない漠然とした陳述又は主張は、このような根拠を提供しない。 <u>審査官は、十分な根拠の理由がある場合のみ、裏付の欠</u>	2163.04 書面記載要件に関する審査官の責任 記載要件が満たされているか否かの審査は個別に判断されねばならず、事実に関する争点である。In re Wertheim, 541 F.2d 257, 262, 191 USPQ 90, 96 (CCPA 1976)。<u>出願時の発明の記載は、十分な証拠又は反対理由が審査官により提出されてその前提が退けられない限り、若しくは退けられるまで適切であると推定される。</u>参照事例として、In re Marzocchi, 439F.2d 220, 224, 169 USPQ 367, 370. (CCPA 1971)。従って、審査官は発明の書面による記載の妥当性に異議を申し立てる合理的根拠を有しなくてはならない。審査官は、当業者がその		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	し一般化できるといえる範囲等)を記載する。 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。 (2) 違反の類型(4)について(2.2.1.3(4)参照) 審査官は、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になっていると判断する場合は、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	如の旨の拒絶理由を提起すべきである。審査官が、たとえば、広いクレームの全範囲で裏付されていない旨の理由を示した場合は、クレームが十分裏付けられている旨の立証責任は出願人にある(F-IV, 4参照)。拒絶理由を提起する場合は、<u>その理由を、できる限り、公表されている文献によって具体的に裏付けるべきである</u>。包括方式の、すなわち、部類全体に関するクレームであって、たとえば、材料又は機械の部類全体に関するものは、明細書に公正な裏付があり、発明がクレームされた分野全体では実施することができないものと推測する理由が一切存在しなければ、広い範囲でも認めることができる。与えられた情報について、当該技術の熟練者が、型どおりの実験又は分析の方法を使用することによって、明細書の教示をクレームされたが明確には記載されていない分野の一部にまで拡張するには不十分であると見受けられる場合は、審査官は拒絶理由を示し、	クレームによって定義される発明の書面による記載を出願人の開示において認識しないであろうとする優位な証拠によって提示する最初の責任を有する。Wertheim, 541 F. 2dat 263, 191USPQat 97。 I. 拒絶要件の陳述 クレームの拒絶に際して審査官は、<u>発明の書面による記載の不足とする結論を裏付ける事実の明示的認定を記載しなければならない</u>(書面記載要件に関する審査指針についてはMPEP第2163条を参照のこと。)これらの認定は次に掲げる各号とする。(A) 問題となっているクレーム限定を特定する。及び、(B) 当業者が当該出願が行われた時点において、発明者が出願時の出願の開示に照らしてクレーム時の発明を所有していたと認めなかったであろう理由を提示することにより、一応の証明をする。<u>「当該技術分野における予測不可能性」の一般的主張は適切な書面による記載の不足による拒絶を裏付ける十分な理由とならない。</u>「出願人が新規		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	を具体的に説明する。この際、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が、請求項に係る発明の課題として不合理なものであると審査官が判断した場合には、その理由も記載する。また、審査官は、課題を解決するための手段を示すにあたって、特定の具体例にとらわれないよう留意しつつ、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解できるように努める。 理由を具体的に説明せず、「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」とだけ記載することは、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。 (3) 審査官が、出願人の反論、釈明(2.2.1.5 参照)を受け入れられると判断したときは、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌し	出願人に、適切な応答によって、当該発明については、与えられた情報を基礎として容易にクレームされた分野全体に事実上適用することができることを確認するよう、又は不可能であればそれに応じてクレームを限定するよう求めるべきである。	の(又は補正された)クレームを裏付けている個所を指摘していない、若しくはクレーム限定の書面による記載を出願時の出願に『____』で表していない」ような単純文は、そのクレームが新規又は修正クレームである場合は十分である可能性があり、限定の裏付けは容易に見えず、さらに出願人は限定が裏付けられている個所を指摘していない。参照として、Hyatt v. Dudas, 492 F.3d 1365, 1370, 83 USPQ2d 1373, 1376 (Fed. Cir. 2007) (「記載通り [MPEP] 第 2163.04 条[サブセクション] (I) (B) は、発明の書面による記載不足による拒絶に関する一応の基準の法的表現である」との判断) 適切な場合、出願人の書面による記載により裏付けることのできないクレームに対して補正を示唆する。このとき、当該クレーム又は明細書に新たな事項を追加することは禁じられていることに留意する。Rasmussen, 650 F.2d at 1214, 211 USPQat 326 を参照のこと。		

	日本	欧州	米国	中国	韓国
	ても、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。				

	日本	PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン
条文	特許法第 36 条第 6 項 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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。	第六条 請求の範囲 請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する。請求の範囲は、明確かつ簡潔に記載されていなければならない。請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。
基本的な考え方	2.2.1.2 第 36 条第 6 項第 1 号の審査における基本的な考え方 (1) 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の対比・検討することにより行う。 この対比・検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより、進める。この際、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする。 (2) 対比・検討にあたっては、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。 (3) 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(3.2(1)参照)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とのが、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。	5.43 クレームは、「明細書により十分に裏付けがされていなければならない」。これは、当該明細書の中にすべてのクレームの主題事項の根拠が存在しなければならないこと、及び、当該クレームの範囲が明細書及び図面の許す範囲を超えてはならないことを意味する。 5.54 クレームに係る発明は明細書及び図面により十分に裏付けられなければならない。このことは、出願人が国際出願日において認識・記述した主題事項のみが特許請求されていることを意味する。

	日本	PCT国際調査及び予備審査ガイドライン
類型 1・2	2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型 (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。 例1：発明の詳細な説明では、具体的な数値については何ら記載も示唆もされていないにもかかわらず、請求項では数値限定している場合。 例2：請求項においては、超音波モータを利用した発明についてのみ記載されているのに対し、発明の詳細な説明では、超音波モータを利用した発明については記載も示唆もされておらず、直流モータを利用した発明のみが記載されている場合。 (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。 例3：ワードプロセッサにおいて、請求項に記載された「データ処理手段」が、発明の詳細な説明中の「文字サイズ変更手段」か、「行間隔変更手段」か又はその両方を指すのかが不明瞭な場合。	5.55 出願を読んだ後、当該発明の機能又は動作の本質的要素が当該クレームから欠落しているためクレームに係る発明が依然として当業者が自由に利用できるようになっていない場合、そのクレームは明細書及び図面と整合又は対応するといえない。例えば、一定の望ましい性質を持つ改良した燃料オイル組成に関するクレームを考える。明細書は、この性質を持つ燃料オイルを得る一つの方法の裏付けを提供している。それは、一定の添加剤を所定量含ませることであり、所望の性質を持つ燃料オイルを得るその他の方法については開示がない。ここで当該クレームが上記添加剤に言及していないならば、明細書による十分な裏付けの要件は満たされない。もう一つの例は、<u>例えば、当該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である。</u>もう一つの他の例は、明細書と図面の記載に照らして、クレームの範囲が出願人により認識されていなかった範囲、例えば、まだ開拓されていない領域の単なる願望・推測を含む場合である。 5.29 クレームと明細書の記載との間に重大な矛盾がある場合、これを取り除く補正を行うよう出願人に求める。例えば、当該クレームにおいて言及されていない技術的特徴が当該発明の実行に不可欠であると明細書で述べられていたり示唆されていたりすることがある。このような場合、審査官は、当該クレームにこの特徴を含めるよう補正を求める。しかし、当該明細書で当該特徴が不可欠であるような示唆を与えた点は誤りであることが当業者にとって明らかである旨を、納得のいくように出願人が回答において示し得る場合には、上記に代えて、明細書の補正を求めることとする。矛盾の他の形式として、明細書及び図面が当該ク

	日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
		レームが対象とする主題事項に属さないと思われる当該発明の 1 又は 2 以上の具体例を含む場合がある（例えば、クレームはすべて電子管を用いる電気回路を規定しているが、実施例の一つでは別の手段として半導体を用いている）。ここでも、出願人に対しこの矛盾を除去するためにクレーム又は明細書及び図面を補正し、それにより当該クレームの意味に関して将来生ずる可能性のある不確実性を回避するよう求める。しかし、クレームの意味に疑義を生じない矛盾については不問とする。
類型 3	2.2.1.3 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型 (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。	5.52 <u>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る。</u>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先行技術に照らして判断する。適切なクレームは、当該発明を逸脱するほど広くなく、かつ、出願人の発明の開示に対する正当な報酬を出願人から奪うほど狭くないクレームである。出願人が記載した事項の自明な変更やその使用及びその等価なものは問題ない。特に、<u>クレームに含まれているすべての変形が、出願人が当該明細書において記述した性質及び用途を有すると合理的に予測できれば、出願人がこのようにクレームを作成することは正当である。</u> 5.53 <u>包括的な形式のクレーム、すなわち、例えば材料又は機械の一つの類全体に及ぶクレームは、広い範囲にわたる場合でも、明細書に十分な裏付けがあり、かつ、当該発明がクレームされた対象の全範囲では実施できないと考える理由がない場合は、受け入れることができる。</u>クレームされているが明示的に記述されていない部分に当該明細書の教示を当業者が定型的な実験又は分析手法により拡張するためには、与えられている情報が不十分であるように思われる場合、審査官は、出願人に対し適切な答弁により当該発明が所与の情報に基づいてクレームの全範囲において実際に容易に適用できることの説明を求めるか、あるいは、これができない場合には、明細書に合致するよう当該クレームを限定するよう求めるべきである。一定の物理的特性の変化を得るために「合成

	日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
		樹脂成型」を扱う特定の方法に対するクレームは、その一例となろう。記載した例のすべてが熱可塑性樹脂に関係し、かつ、当該方法が熱硬化性樹脂に関して不適切であるように思われた場合、充分性の要件を満たすため当該クレームを熱可塑性樹脂に限定することが必要となる。 5.55 出願を読んだ後、当該発明の機能又は動作の本質的要素が当該クレームから欠落しているためクレームに係る発明が依然として当業者が自由に利用できるようになっていない場合、そのクレームは明細書及び図面と整合又は対応するといえない。例えば、一定の望ましい性質を持つ改良した燃料オイル組成に関するクレームを考える。明細書は、この性質を持つ燃料オイルを得る一つの方法の裏付けを提供している。それは、一定の添加剤を所定量含ませることであり、所望の性質を持つ燃料オイルを得るその他の方法については開示がない。ここで当該クレームが上記添加剤に言及していないならば、明細書による十分な裏付けの要件は満たされない。もう一つの例は、例えば、当該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である。<u>もう一つの他の例は、明細書と図面の記載に照らして、クレームの範囲が出願人により認識されていなかった範囲、例えば、まだ開拓されていない領域の単なる願望・推測を含む場合である。</u>
類型 4	2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型 (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。	5.55 <u>出願を読んだ後、当該発明の機能又は動作の本質的要素が当該クレームから欠落しているためクレームに係る発明が依然として当業者が自由に利用できるようになっていない場合、そのクレームは明細書及び図面と整合又は対応するといえない。</u>例えば、一定の望ましい性質を持つ改良した燃料オイル組成に関するクレームを考える。明細書は、この性質を持つ燃料オイルを得る一つの方法の裏付けを提供している。それは、一定の添加剤を所定量含ませることであり、所望の性質を持つ燃料オイルを得るその他の方法については開示がない。ここで当該クレームが上記添加剤に言及していないならば、明細書による十分な裏付けの要件は満たされない。もう一つの例は、例えば、当該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で

	日本	PCT国際調査及び予備審査ガイドライン
		ある。もう一つの他の例は、明細書と図面の記載に照らして、クレームの範囲が出願人により認識されていなかった範囲、例えば、まだ開拓されていない領域の単なる願望・推測を含む場合である。
拒絶理由通知等	2.2.1.4 第36条第6項第1号違反の拒絶理由通知 (1) 違反の類型(3)について(2.2.1.3(3)参照) 審査官は、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判断する場合は、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。また、可能な限り、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解するための手がかり(拡張ないし一般化できるといえる範囲等)を記載する。 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。 (2) 違反の類型(4)について(2.2.1.3(4)参照) 審査官は、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になっていると判断する場合は、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。この際、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が、請求項に係る発明の課題として不合理なものであると審査官が判断した場合には、その理由も記載する。また、審査官は、課題を解決するための手段を示すにあたって、特定の具体例にとらわれることがないように留意しつつ、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解できるように努める。 理由を具体的に説明せず、「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」とだけ記載する	5.44 原則として、クレームは、当業者が出願当初の明細書に開示された情報に基づいて、通常の実験又は分析方法を使用することにより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ずるに足る確かな理由がないときは、明細書により裏付けられているとみなされる。裏付けは、クレームに係る発明の特徴に関するものである。曖昧な記述や技術的でなかったり発明の特徴以外に関連する内容の主張は、裏付けの根拠とならない。審査官は、<u>確かな理由がある場合のみ、裏付け欠如の異議を提起する。この場合、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。</u>

	日本	P C T 国際調査及び予備審査ガイドライン
	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。 (3) 審査官が、出願人の反論、釈明(2.2.1.5 参照)を受け入れられると判断したときは、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、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。	

(仮訳の出典について)

欧州、米国、P C T：特許庁ホームページを元に作成

中国、韓国：独立行政法人日本貿易振興機構ホームページ（特許庁ホームページからリンク）