記載要件の審査基準の点検ポイント

1. 記載要件の運用の現状・判決

記載要件の運用に関する現状は以下のようにまとめることができる。

- ・ 36条の通知率は、近年上昇しているものの、他庁との間で大きな違いはない。
- ・ 記載要件の判断の厳しさは日本と欧米とで同程度であるというのが大半のユーザーの実感であるが、日本が厳しいという意見も存在する。
- ・ なお、近年、日本の特許率は安定しており、三極間でも特許率に大きな違いはない。
- ・ 審判決ベースで日本と欧州との間の記載要件の判断の厳しさを統計的に比較すると、厳しさに大きな違いはなかった。日本と米国との間の記載要件の判断の厳しさを統計的に比較すると、日本の審判決ベースでは日本が厳しいという結果になったが、米国の判決・審査ベースでは日米いずれか一方が厳しいという結果にはならなかった。
- ・ ユーザーは記載要件の審査に関し、審査官の判断にばらつきがあり、厳しすぎる判断がなされる場合があることに不満を感じている。

平成17年に言い渡された大合議判決によって、平成15年に改訂したサポート要件の審査基準は是認されている。

2. 記載要件の審査基準の改訂の方向性

上記1. をふまえると、日本の記載要件の運用については以下のようにいうことができる。

記載要件の拒絶理由の通知率は近年上昇しているが、内容的には欧米と同程度の判断基準で運用されている案件が大半を占めていると考えられる。しかしながら、欧米に比べて厳しい記載要件の判断がなされているとユーザーが感じる案件が少なからず存在しており、また、記載要件の審査が必要以上に厳しいケースがあるとの意見や、審査官のばらつきがあるとの意見も多い。

したがって、記載要件の審査基準は、抜本的な改訂の必要はないと考えられるが、厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため、説明が不十分な箇所の記載の補足、明確化を行うための改訂が必要ではないか。

また、記載要件の審査基準は要件毎に異なる時期に改訂されてきたため、記載要件の各要件間での不整合を生じている部分があれば、整合を図る観点での改訂も必要ではないか。

3. 点検ポイント

3. 1 サポート要件

(1) 実質的な対応関係の具体的な判断手法

(問題点)

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、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る。(資料4 1.(1))

(現状)

審査基準には、「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。」との判断手法が明記されており、この判断手法に従えば、通常は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。

しかしながら、「発明の課題」や「発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲」を具体的にどのように把握するかについての記載が十分ではなく、また、サポート要件違反の類型の解説において、上記の判断手法が必ずしも明確に示されていないために、適切に運用されていないケースがあるものと考えられる。

(現行基準の関連部分)

2.2.1 第36条第6項第1号

(2) 特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号の規定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、特許法第36条第6項第1号の規定に違反する。

(事務局案)

判断手法は現状どおりとし、①「課題が解決できることを当業者が認識できる範囲」の把握、②「発明の課題」の把握、③類型の解説、における記載を補足、明確化することとしてはどうか。

(2) 技術分野の特性と「拡張ないし一般化できる範囲」

(問題点)

機械や電気分野においてもサポート要件違反を問われ、補正を余儀なくされているとの指摘や、サポート要件の「実質的な対応関係」違反の類型における「拡張ないし一般化できる範囲」が明確でないとの指摘がある。(資料4 1.(2), (3))

(現状)

審査基準には、「発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり」との記載があり、技術分野の特性を考慮することが記載されている。

しかしながら、一般的な記載に留まり具体的に記載されているとはいえない。

(現行基準の関連部分)

(ii) 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり、 妥当な範囲は事案毎に判断される。この判断にあたっては、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう留意する。

(事務局案)

発明の詳細な説明に具体例として示されたものから拡張ないし一般化できる範囲として、例えば「化学物質やその用途に関する技術分野」や「機械や電気に関する技術分野」等、具体的な技術分野を記載しつつ、説明を補足することとしてはどうか。

(3) 拒絶理由通知に記載すべき具体的な理由

(問題点)

拒絶理由通知に具体的な理由が記載されておらず対応に困るケースがあるとの指摘や、拒絶理由には出願人に何が求められているかが記載されることが望

ましいとの指摘がある。(資料4 1.(4))

(現状)

審査基準には、「審査官は、その判断の根拠を示すことにより、拡張ないし一般化できないと考える理由を説明する。」との記載があり、審査官は判断の根拠を示すことが明記されている。

しかしながら、一般的な記載に留まり、審査官がどのような根拠を示すべきかについて具体的に記載されているとはいえない。

(現行基準の関連部分)

(iii) 出願時の技術常識を参酌しても、発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲に拡張ないし一般化することができないと判断される場合は、審査官は、その判断の根拠を示すことにより、拡張ないし一般化できないと考える理由を説明する。

(iv) 発明の課題を解決するための手段が請求項に反映されておらず、その結果、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される場合は、審査官は発明の詳細な説明に記載された、発明の課題及び解決手段を示すことにより、その理由を説明し、出願人が拒絶の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する。

(事務局案)

審査官が具体的な理由を示さないと出願人の反論が困難になる点を明示した上で、どのような根拠を示すべきかについて、記載を補足することとしてはどうか。

3. 2 出願人の対応

(問題点)

- ・ サポート要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応の仕方、特に、実験成績証明書により反論、釈明できる場合について、基本的な考え方を明確にしてほしいとの指摘がある。(資料4 2.(1))
- ・ 記載要件違反の拒絶理由通知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、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との意見がある。(資料4 2.(2))
- ・ 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う意見がある。(資料4 2.(3))
- ・ 一方で、実験成績証明書の提出で実施可能要件違反が解消する事例があるが、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

の意見もある。(資料4 2.(4))

(現状)

審査基準には、特許請求の範囲の記載要件違反全般に対する出願人の対応の仕方についての一般的な記載はあるが、サポート要件に特化した対応の仕方についての記載はない。また、実験成績証明書が参酌できる条件について記載されていない。

実施可能要件の審査基準には、「出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる」との記載はあるが、一方で、「後から提出された証拠等は、明細書等に記載されていなかった事項についての記載不備を補うものでないことに注意する。」とも記載されており、実験成績証明書がどのような場合に参酌されるかが明確に記載されていない。

また、事例において、実験成績証明書の提出で実施可能要件違反が解消する事例があるが、審査基準本文における考え方との関係が明確ではない。

(現行基準の関連部分)

2.2.5 第36条第6項違反の拒絶理由通知

(2) 出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる
(注)。そしてこれらにより出願人の主張が受け入れられると判断されたときは、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、各号の規定(例えば、特許を受けようとする発明が明確であること)に適合するといえないとき(真偽不明の場合を含む)は、その拒絶理由により拒絶の査定を行う。

3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知

(2) 出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる
(注)。そしてそれらにより発明の詳細な説明又は図面が当業者が実施ができる程度に明確かつ十分な記載であることが確認できた場合は、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、要件(当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載する)を満たすといえないとき(真偽不明の場合を含む)は、その拒絶理由により拒絶の査定を行う。

(注) 例えば、審査官が考慮しなかった実験や分析の方法等が技術常識に属するものであり、明細書及び図面の記載とその実験や分析の方法等に基づいて、当業者が当該請求項に係る発明を実施することができる旨を意見書又は実験証明書等により明らかにすることができる。但し、後から提出された証拠等は、明細書等に記載されていなかった事項についての記載不備を補うものでないことに注意する。 (参考：東京高判平13.10.31(平成12年(行ケ)354審決取消請求事件))

(事務局案)

サポート要件の審査基準に出願人の対応についての項目を追加するとともに、記載要件の審査基準全体での整合性を考慮しつつ、実験成績証明書が参酌される条件を整理し、各要件における記載を補足、明確化してはどうか。

3. 3 明確性要件（第6回会合で検討する事項）

(1) 機能・特性等による物の特定、製造方法による物の特定を含む場合
(問題点)

- ・ 機能・特性等による物の特定を含む発明について、審査基準によれば、権利範囲が不明確なものが明確と扱われる場合があることが問題であるとの指摘がある。(資料4)3.(2))
- ・ 機能・特性等で特定された有効成分に該当する物質の一部が出願時に周知であるか否か(具体的な物が想定できるか否か)により、医薬発明の明確性の判断に違いが出ることが問題であるとの指摘がある。(資料4)3.(2))

(現状)

審査基準では、「発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲(発明の範囲)が明確である必要があり、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。」(2.2.2)という基本的な考え方が示されている。

そして、明確性要件違反の類型(2.2.2.1)が7種類示されているが、それらのうち、6つ目の類型である「機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合」(2.2.2.1(6))において、出願時の技術常識を考慮して「具体的な物を想定できる場合」には発明の範囲は明確であり、「具体的な物を想定できない場合」は通常明確であるとはいえないとしつつ、「具体的な物を想定できない場合」であっても、以下の(i)、(ii)を満たす場合には明確であると取り扱う、との判断手法が記載されている。

- (i) 当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき、かつ
- (ii) 当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できる(以下、それぞれの要件を(i)の要件、(ii)の要件と、両者を(i)(ii)の要件ということがある。)

ここで、「具体的な物を想定できる場合」の例としては、

- ・ 当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合
- ・ 当該機能・特性等を有する具体的な物を容易に想到できる場合
- ・ その技術分野において物を特定するのに慣用されている手段で特定されている場合

が挙げられている。また、7つ目の類型である「請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合」(2.2.2.1(7))においても、同様の判断手法が記載されている。

さらに、6つ目の類型において、発明の範囲が不明確とされる例(2.2.2.1(6)③)として、以下の趣旨の記載がある。

- A. 物の有する機能・特性等からその物の構造の予測が困難な技術分野においては、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できないことが多い(例：化学物質発明)。この場合、明細書又は図面に当該機能・特性等を有する具体的な物の構造が記載されており、**実質的に当該具体的な物しか記載されていないと認定できる**ときは、(i)(ii)の要件を満たさないから**発明の範囲は不明確である**。
- B. 請求項が達成すべき結果による物の特定を含む場合においては、当該達成すべき結果が得られる具体的な物を想定できないことがある。この場合、明細書又は図面に当該達成すべき結果が得られる具体的な手段が記載されており、**実質的に当該具体的な手段しか記載されていないと認定できる**ときは、(i)の要件を満たさないから**発明の範囲は不明確である**。
- C. 請求項が特殊パラメータによる物の特定を含む場合においては、通常、当該特殊パラメータで表される具体的な物を想定できないことが多い。この場合、(i)の要件を満たし、かつ、(ii)の要件を満たす場合(例えば同一又は類似の効果を有する公知の物との比較、類似の構造を有する公知の物や類似の製法により製造される公知の物との比較が示されていること)を除き、**発明の範囲は不明確である**。

(現行の基準の関連部分)

(6) 機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合
 ②当業者が、出願時の技術常識(明細書又は図面の記載から出願時の技術常識であったと把握されるものも含む)を考慮して、請求項に記載された当該物を特定するための事項から、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合(例えば、当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合、当該機能・特性等を有する具体的な物を容易に想到できる場合、その技術分野において物を特定するのに慣用されている手段で特定されている場合等)は、**発明の範囲は明確である**。

他方、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合であっても、

(i)当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき、かつ、

(ii)当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できる場合は、
発明の範囲が明確でないとはいえない。

技術水準との関係が理解できる場合としては、例えば、実験例の提示又は論理的説明によって当該機能・特性等を有する物と公知の物との関係（異同）が示されている場合等がある。
 (i)、(ii)のいずれかの条件を満たさない場合は、発明の範囲は不明確である。

③発明の範囲が不明確とされる例

(i)物の有する機能・特性等からその物の構造の予測が困難な技術分野においては、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できないことが多い（例：化学物質発明）。この場合、明細書又は図面に当該機能・特性等を有する具体的な物の構造が記載されており、実質的に当該具体的な物しか記載されていないと認定できるときは、通常、当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないとはいえず、また、出願時の技術水準との関係を示すことも困難であるから、発明の範囲は不明確である。

(ii)請求項が達成すべき結果による物の特定を含む場合においては、当該達成すべき結果が得られる具体的な物を想定できないことがある。この場合、明細書又は図面に当該達成すべき結果が得られる具体的な手段が記載されており、実質的に当該具体的な手段しか記載されていないと認定できるときは、通常、当該達成すべき結果による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないとはいえないので、発明の範囲は不明確である。

(iii)請求項が特殊パラメータによる物の特定を含む場合においては、通常、当該特殊パラメータで表される具体的な物を想定できないことが多い。この場合、当該特殊パラメータによる物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき、かつ、出願時の技術水準との関係が理解できる場合（例えば、同一又は類似の効果を有する公知の物との比較が示されている、類似の構造を有する公知の物や類似の製法により製造される公知の物との比較が示されている等）を除き、発明の範囲は不明確である。

<参考>第2部第2章新規性・進歩性 1.5.5 新規性の判断

(3) 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

①機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、新規性否定の拒絶査定を行う。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明

としてこの取扱いを適用してはならない。

(i) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合

(ii) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組み合わせられたものが、全体として(i)に該当するものとなる場合

(中略)

②以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

・請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合

・請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合

・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど)

・引用発明と請求項に係る発明との間で、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しており、引用発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

(検討)

ア. 「具体的な物を想定できる」か否かによる判断手法の問題点 — 基本的な考え方との関係

審査基準では、出願時の技術常識を考慮して「具体的な物を想定できる場合」には発明の範囲は明確であるとし、「具体的な物を想定できる場合」の例として、「当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合」が示されている。そのため、当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合は、「具体的な物を想定できる場合」に該当し、発明の範囲は明確であると判断されるように解釈できる。

しかしながら、資料4 3.(2)において指摘されるように、上記Aのケース、

例えば、請求項に係る発明が構造的な特定を一切することなく機能・特性等のみによって特定された化学物質発明の場合、機能・特性等からその物の構造等の予測が困難であるため、仮に周知の具体的な物を一部例示できたとしても、請求項に係る発明の範囲を明確に把握することができない場合が多い。

審査基準には、明確性要件の基本的な考え方として、「発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲(発明の範囲)が明確である必要があり」との考え方が示されているが、上記の明確性要件の判断手法では、この基本的な考え方に沿わない結論となり得る場合が含まれており、説明が十分でないと考えられる。

なお、B、Cのケースについても、同様の問題が存在する。

イ. (i) (ii)の要件による判断手法の問題点 — サポート要件等との関係

(i)の要件^{※1}による判断手法の問題点

※1 当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき、

上記A、Bのケースにおいては、発明の範囲が不明確となる理由として、「明細書又は図面に具体的な物や具体的な手段しか実質的に記載されていない」場合に(i)の要件を満たさないことが示されている。一方、現行の審査基準では、サポート要件において、「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実質的な対応関係」について審査することとなっており、明細書又は図面に具体的な物や具体的な手段しか記載されておらず、当該物や手段を、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拡張ないし一般化できるとはいえないという理由は、サポート要件違反の理由とするのが適切である。

A～Cのケースの説明は、平成12年12月の審査基準改訂により導入されたものであり、当時は、サポート要件は形式的要件であったため、明確性要件において、現行の審査基準の下でのサポート要件と類似の考え方をを用いて説明したものと考えられる。しかしながら、この説明では、サポート要件を判断する手法と類似の手法によって、異なる要件である明確性要件を判断するかのようにも解釈でき、明確性要件の説明として適切でないと考えられる。

(ii)の要件^{※2}による判断手法の問題点

※2 当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できる

上記Cのケースにおいては、(ii)の要件が満たされる例として、「同一又は類似の効果を有する公知の物との比較、類似の構造を有する公知の物や類似の製法により製造される公知の物との比較が示されている」場合が挙げられているが、ここで示されている「同一又は類似の効果を有する公知の物」、「類似の構造を有する公知の物」、及び、「類似の製法により製造される公知の物」は、新規性判断における、機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項に対して「同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱くべき場合」の例として示されている引用発明と類似している。そのため、Cのケースの説明は、新規性を判断する手法と類似の手法によって、異なる要件である明確性要件を判断するようにも解釈できる点で適切でないと考えられる。

審査基準には、「発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲(発明の範囲)が明確である必要があり」という基本的な考え方が示されているのであるから、この考え方に沿った説明となるよう、6つ目及び7つ目の類型における記載を整理する必要があると考えられる。

(事務局案)

明確性要件の基本的な考え方は現状どおりとし、「機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合」(2.2.2.1(6))、「請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合」(2.2.2.1(7))における明確性の考え方について、サポート要件等の他の要件との整合性を考慮しつつ、上記基本的な考え方に沿った説明となるように整理することとしてはどうか。

(2) 発明特定事項の技術的意味が理解できない場合 (問題点)

「2.2.2.1(2)② 発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合」において、誤解を招きかねない記載が含まれている。

(現状)

明確性要件違反の類型(2.2.2.1)の2つ目の類型(2.2.2.1(2))の②には、「発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有するのか理解できない場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断の前提となる発明の把握を行うことができず、第36条第6項第2号違反となる」と記載されている。そして、例1において、発明を特定するための事項である数式を誘導した過程及び数式の数値範囲を定めた理由が記載されていれば、数式の技術的意味が理解できる場合が多いと説明され、例2において、発明を特定するための事項である試験法の技術的定義や試験方法が示されておらず、また出願時の技術常識でもない

場合に明確性要件違反となることが説明されている。

②発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合。

発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有するのか理解できない場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断の前提となる発明の把握を行うことができず、第36条第6項第2号違反となる。

例1：「特定の数式Xの特定の数值範囲で特定される着色用粉体」（特定の数式Xは、単に得られた結果として示されるのみであり、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、その技術的意味を理解することができない。ただし、明細書中に、その技術的意味を理解できる程度にその数式を誘導した過程及びその数式の数值範囲を定めた理由等（実験結果から求めた場合も含む）が記載されていれば、技術的意味が理解できる場合が多い。）

例2：「X研究所試験法にしたがって測定された粘度がa～bパスカル秒である成分Yを含む接着用組成物」（発明の詳細な説明中には、X研究所試験法の技術的定義や試験方法が示されておらず、また、出願時の技術常識でもない。）

（検討）

本類型（「発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合」）には、パラメータに関する例（例1、例2）が示されているが、本類型はパラメータ等の「機能・特性等による物の特定を含む場合」に限定される類型ではないため、これらの例の説明ぶりを一般化すると、本類型における「技術的意味」には以下の2つが含まれると解釈できる。

- A. 発明を特定するための事項を導き出した過程や理由を明らかにすることにより理解できるようになる「技術的意味」
- B. 発明を特定するための事項の定義や説明が示されていないために理解することができない「技術的意味」

審査基準には、「発明を特定するための事項が、すべて具体的構造や具体的手段等である場合には、通常、発明の範囲は明確であり、発明を明確に把握することができる。」(2.2.2.1(6))との考え方が記載されているところ、本類型では「発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有するのか理解できない場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断の前提となる発明の把握を行うことができず、第36条第6項第2号違反となる」という一般的な説明がされているため、発明特定事項がすべて具体的構造や具体的手段等であり発明の範囲が明確である場合であっても、当該構造や手段等を導き出した過程や理由（A.の意味での「技術的意味」）が明らかにならなければ、特許要件の判断の前提となる発明の把握ができず不明確であると判断されるかのように誤解され

る恐れがある。

しかしながら、少なくとも、すべての発明特定事項が具体的構造や具体的手段等であり発明の範囲が明確である場合には、A. の意味での「技術的意味」が理解できないことを理由に明確性要件違反であると判断するのは適切ではないと考えられる。

(事務局案)

明確性要件の基本的な考え方は現状どおりとし、「②発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合」(2.2.2.1(2))の考え方について、誤解を生じない説明となるように整理することとしてはどうか。

3. 4 事例集 (第6回会合で検討する事項)

(問題点)

同一の事例がサポート要件、明確性要件、実施可能要件の項目にばらばらに記載されており、出願人の対応が項目の間で整合していないとの指摘や、事例の数が少ないとの指摘がある。(資料4)4.(1)(2))

(現行基準における関連部分)

5. 事例集

以下においては、本章に関連する運用をより明確化するために、具体的な事例に基づいた明細書の記載要件の判断、出願人の対応等について説明する。

[例1-1～4] 実質的な対応関係(第36条第6項第1号)に関する事例

[例2-1～7] 発明の明確性(第36条第6項第2号)に関する事例 (例2-4～6については、委任省令要件(第36条第4項第1号)に関する判断を併記)

[例3-1～11] 実施可能要件(第36条第4項第1号)に関する事例

(留意事項)

各事例は、それぞれの項において、該当する要件についてのみ判断を記載したものであり、各事例において指摘しているもの以外の拒絶理由(例えば、発明の明確性の事例における他の類型による違反や、実施可能要件等、他の記載要件の不備、或いは、新規性・進歩性の欠如)がないことを意味するものではない。 また、個々の事例が複数の要件に違反する場合(例えば、発明が不明確であり、かつ、実施可能要件も満たしていない場合)には、それらはすべて最初に通知される。

(事務局案)

記載要件の各要件間での整合性を考慮しつつ、以下のように変更してはどうか。

- ・ 同様の事例を一つにまとめる
- ・ 該当する記載要件の拒絶理由及び拒絶理由に対する出願人の対応についても

まとめて記載する

- ・ 記載要件を満足する事例を含め、事例の内容を充実させる。

4. その他

その他、審査基準の記載を精査し、必要に応じて、特許庁が以下の作業を行うこととしてはどうか。

- ・ 見出しの付与、項目の並べ替え
- ・ 参考となる判決の引用
- ・ 不明瞭・不十分な記載の補足、明確化
- ・ 記載要件の審査基準を改訂するのに伴って不整合を生じる他の審査基準の記載の修正

なお、第5回資料10において点検ポイントとして挙げていた、「物を生産する方法の発明」における実施可能要件については、事前に調査したところ、特に見直すべき課題が発見されなかったため、点検ポイントから削除した。