

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の 審査基準改訂骨子（案）

1. 第36条第6項第1号

（1）判断手法に関する記載について

- ① 第36条第6項第1号の判断手法（「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。」）に関して、以下の旨を記載する。

- ・ 「発明の課題」は、通常、発明の詳細な説明の記載から把握するものであるが、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合などには、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して把握すること
- ・ 「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」は、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して把握すること

② 違反の類型の解説に、以下の旨を記載する。

- ・ 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べきでないこと
- ・ 物の有する機能・特性等と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野（例：化学物質）に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野（例：機械、電気）では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向があること
- ・ 発明の課題と無関係に第36条第6項第1号違反を適用すべきでないこと

（2）審査官が拒絶理由通知に記載すべき内容について

- ① 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。」）の拒絶理由通知に関して、以下の旨を記載する。

- ・ 審査官は、判断の根拠（発明の詳細な説明の記載箇所及び技術常識の内容等）を示しつつ、本違反類型に該当すると考える理由を具体的に説明すること

② 違反の種類（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。」）の拒絶理由通知に関して、以下の旨を記載する。

- ・ 審査官は、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、本違反類型に該当すると考える理由を具体的に説明すること

（３）拒絶理由通知に対する出願人の対応（実験成績証明書の参酌等）に関する記載について

第３６条第６項第１号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応に関する項目を設け、以下の旨を記載する。

- ・ 審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる技術常識を示すことなどにより、第３６条第６項第１号の要件を満たす旨を意見書において主張できること
- ・ 実験成績証明書により、意見書の主張を裏付けることができること
- ・ 発明の詳細な説明の記載が不足しているために第３６条第６項第１号の要件違反となっている場合には、出願後に実験成績証明書を提出して発明の詳細な説明の記載不足を補っても、拒絶理由は解消しないこと

２．第３６条第６項第２号

（１）基本的な考え方の明確化

第３６条第６項第２号の要件を満足するための必要条件である、「発明の範囲が明確である」ことについて、以下の旨の説明を補足して明確化する。

- ・ 「発明の範囲が明確である」とは、「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」という意味であること

（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ついて

① 発明を特定するための事項の技術的意味とは、発明を特定するための事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のことを意味する、との旨を記載し、「技術的意味」を定義する。

② 発明を特定するための事項の技術的意味が理解できず、さらに、出願時の技術常

識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合に、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる旨を記載する。

- ③ 請求項中の用語の定義等（意味内容）を理解できない結果発明が不明確となる例が、違反の類型に含まれることを明確化する。

- （3）請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合について

請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合においても、他の場合と同様、第 36 条第 6 項第 2 号の審査における基本的な考え方に基づいて審査される旨を記載する。

また、これらの場合について、特に留意が必要となる点や、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる典型的な例を記載する。

3. 第 36 条第 4 項第 1 号

第 36 条第 4 項第 1 号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応に関し、以下の旨を記載する。

- ・ 審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる技術常識を示すことなどにより、第 36 条第 4 項第 1 号の要件を満たす旨を意見書において主張できること
- ・ 実験成績証明書により、意見書の主張を裏付けることができること
- ・ 発明の詳細な説明の記載が不足しているために第 36 条第 4 項第 1 号の要件違反となっている場合には、出願後に実験成績証明書を提出して発明の詳細な説明の記載不足を補っても、拒絶理由は解消しないこと

4. 事例集

- ① 要件ごとにばらばらに記載されていた同様の事例を整理し、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、まとめて記載する。
- ② 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。