

## 『特許・実用新案 審査基準』新旧対照表(案)

- ・ 「改訂前」のアンダーラインは削除部分、「改訂後」のアンダーラインは追加部分に該当する。
- ・ 囲い文字で記載されたゴシック体の項目名は、小項目((2)、(3)等)が属する項目を示すために、参考として記載したものである。

## 第 I 部第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

	改訂前	改訂後	備考
1	<p>目次</p> <p>1. 明細書及び特許請求の範囲の意義</p> <p>2. 特許請求の範囲の記載要件</p> <p>2.1 第 36 条第 5 項</p> <p>2.2 第 36 条第 6 項</p> <p>2.2.1 第 36 条第 6 項第 1 号</p> <p>2.2.1.1 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型</p> <p>2.2.2 第 36 条第 6 項第 2 号</p> <p>2.2.2.1 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型</p> <p><a href="#">2.2.2.2 その他の留意事項</a></p> <p>2.2.3 第 36 条第 6 項第 3 号</p> <p>2.2.3.1 第 36 条第 6 項第 3 号違反の類型</p> <p>2.2.4 第 36 条第 6 項第 4 号</p> <p>2.2.4.1 第 36 条第 6 項第 4 号違反の類型</p> <p>2.2.4.2 請求項の記載形式—独立形式と引用形式—</p> <p>2.2.5 第 36 条第 6 項違反の拒絶理由通知</p> <p>3. 発明の詳細な説明の記載要件</p> <p>3.1 第 36 条第 4 項第 1 号</p> <p>3.2 実施可能要件</p> <p>3.2.1 実施可能要件の具体的運用</p> <p>3.2.2 実施可能要件違反の類型</p> <p>3.2.2.1 発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可</p>	<p>目次</p> <p>1. 明細書及び特許請求の範囲の意義</p> <p>2. 特許請求の範囲の記載要件</p> <p>2.1 第 36 条第 5 項</p> <p>2.2 第 36 条第 6 項</p> <p>2.2.1 第 36 条第 6 項第 1 号</p> <p><a href="#">2.2.1.1 第 36 条第 6 項第 1 号の趣旨</a></p> <p><a href="#">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</a></p> <p>2.2.1.3 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型</p> <p><a href="#">2.2.1.4 第 36 条第 6 項第 1 号違反の拒絶理由通知</a></p> <p><a href="#">2.2.1.5 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</a></p> <p>2.2.2 第 36 条第 6 項第 2 号</p> <p><a href="#">2.2.2.1 第 36 条第 6 項第 2 号の審査における基本的な考え方</a></p> <p><a href="#">2.2.2.2 第 36 条第 6 項第 2 号の審査における留意事項</a></p> <p>2.2.2.3 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型</p> <p><a href="#">2.2.2.4 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</a></p> <p><a href="#">2.2.2.5 第 36 条第 6 項第 2 号違反の拒絶理由通知</a></p> <p><a href="#">2.2.2.6 第 36 条第 6 項第 2 号違反の拒絶理由通知に対する</a></p>	

	<p>能要件違反</p> <p>3.2.2.2 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反</p> <p>3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知</p> <p>3.3 委任省令要件</p> <p>3.3.1 第36条第4項第1号の規定による委任省令</p> <p>3.3.2 委任省令要件の具体的運用</p> <p>3.3.3 委任省令要件違反の拒絶理由通知</p> <p>4. 明細書等の記載不備一般</p>	<p><u>る出願人の対応</u></p> <p>2.2.3 第36条第6項第3号</p> <p><u>2.2.3.1 第36条第6項第3号の趣旨</u></p> <p>2.2.3.2 第36条第6項第3号違反の類型</p> <p>2.2.4 第36条第6項第4号</p> <p>2.2.4.1 第36条第6項第4号違反の類型</p> <p>2.2.4.2 請求項の記載形式—独立形式と引用形式—</p> <p>2.2.5 第36条第6項違反の拒絶理由通知</p> <p>3. 発明の詳細な説明の記載要件</p> <p>3.1 第36条第4項第1号</p> <p>3.2 実施可能要件</p> <p>3.2.1 実施可能要件の具体的運用</p> <p>3.2.2 実施可能要件違反の類型</p> <p>3.2.2.1 発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反</p> <p>3.2.2.2 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反</p> <p>3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知</p> <p><u>3.2.4 実施可能要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応</u></p> <p>3.3 委任省令要件</p> <p>3.3.1 第36条第4項第1号の規定による委任省令</p> <p><u>3.3.2 委任省令の趣旨</u></p> <p>3.3.3 委任省令要件の具体的運用</p> <p>3.3.4 委任省令要件違反の拒絶理由通知</p> <p><u>3.3.5 委任省令要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応</u></p> <p>4. 明細書等の記載不備一般</p>	
2	<p>1. 明細書及び特許請求の範囲の意義</p> <p>特許制度は、・・・を介してなされることになる。</p> <p>第36条第4項は、明細書の発明の詳細な説明の記載要件について</p>	<p>1. 明細書及び特許請求の範囲の意義</p> <p>特許制度は、・・・を介してなされることになる。</p> <p>第36条第4項は、明細書の発明の詳細な説明の記載要件について</p>	

	て、また、 <a href="#">同第36条第5項及び第6項</a> は、特許請求の範囲の記載要件について規定しているが、・・・	て、また、 <a href="#">第36条第5項及び第6項</a> は、特許請求の範囲の記載要件について規定しているが、・・・	
3	<b>2.1 第36条第5項</b> (2) また、本規定は請求項の性格を明らかにしたのものである。すなわち、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を記載するのが請求項であることを・・・	<b>2.1 第36条第5項</b> (2) また、本規定は請求項の性格を明らかにしたのものである。すなわち、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項( <u>以下、「発明を特定するための事項」ということがある。</u> )を記載するのが請求項であることを・・・	
4	<b>2.2.1 第36条第6項第1号</b> <a href="#">(1)</a> 請求項に係る発明は、・・・、これを防止するためのものである。	<b>2.2.1 第36条第6項第1号</b> <b>2.2.1.1 第36条第6項第1号の趣旨</b> 請求項に係る発明は、・・・、これを防止するためのものである。 <u>(参考:知財高判平 17.11.11(平成 17(行ケ)10042 特許取消決定取消請求事件「偏光フィルムの製造法」大合議判決))</u>	
5	<b>2.2.1 第36条第6項第1号</b> <a href="#">(2)</a> 特許請求の範囲の記載が <a href="#">特許法第36条第6項第1号の規定</a> 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、・・・、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、 <a href="#">特許法第36条第6項第1号の規定</a> に違反する。	<b>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</b> <a href="#">(1)</a> 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。 <u>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。なお、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ないようにする。</u> <a href="#">(2)</a> 対比・検討にあたっては、・・・、本規定の趣旨に反するからである。 <a href="#">(3)</a> 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( <a href="#">3.2(1)参照</a> )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、 <a href="#">第36条第6項第1号の規定</a> に違反する。 <u>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</u>	改訂前の 2.2.1(3)留意事項(i)(ii)を修正して移動。  <骨子(案)との関係>

<p>(3) 以下に、第 36 条第 6 項第 1 号の規定に適合しないと判断される類型を示す。</p> <p>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記載も示唆もされていない場合。</p> <p>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りようとなる場合。</p>	<p>のである。ただし、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や、明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識(注)からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例:分割出願と原出願において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、当該課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)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課題を把握する。</p> <p>「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」の把握にあたっては、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する。</p> <p>(注)技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(技術上の理論、経験則を含む)をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。なお、技術常識は、周知・慣用技術よりも広い概念の用語である。</p> <p>(「周知技術」とは、その技術分野において一般に知られている技術であって、例えば、これに関し相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、或いは例示する必要がない程よく知られている技術をいう。また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。)</p>	<p>1. (1)①</p> <p>改訂前の 2.2.2(3)の(注2)を移動。</p>
---	---	--

	<p><u>③出願時の技術常識(2.2.2(3)参照)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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>(留意事項)</u></p> <p><u>(i)特許法第36条第6項第1号の審査は、出願人が特許を受けようとする発明として請求項において特定したものに基づいて、発明の詳細な説明の記載を検討することにより、進める。</u></p> <p><u>(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。</u></p> <p><u>(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。</u></p> <p><u>(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。なお、発明の詳細な説明において複数の課題が記載されている場合は、そのうちのいずれかの課題に対応した手段が請求項に反映されている必要がある。</u></p>		<p>留意事項の(i)は、修正して改訂後の2.2.1.2(1)の第2段落に移動。</p> <p>留意事項の(ii)は、修正して改訂後の2.2.1.2(1)の第2段落、及び、2.2.1.3(3)(b)に移動。</p> <p>留意事項の(iii)は、修正して改訂後の2.2.1.4(1)に移動。</p> <p>留意事項の(iv)は、修正して改訂後の2.2.1.4(2)に移動。</p>
6	2.2.1.1 第36条第6項第1号違反の類型	2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型 <u>以下に、特許請求の範囲の記載が第36条第6項第1号に適合しないと判断される類型を示す。</u>	

	(1) 発明の詳細な説明中に、 <u>請求項に記載された事項と対応する事項が</u> 、記載も示唆もされていない場合。	(1) 発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない <u>事項が、請求項に記載されている</u> 場合。	
7	<p><b>2.2.1.1 第36条第6項第1号違反の類型</b></p> <p>(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。</p>	<p><b>2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型</b></p> <p>(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。</p> <p><u>本類型を適用するにあたっては、以下の点に留意する必要がある。</u></p> <p><u>(a) 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られないようにする(2.2.1.2(1)参照)。</u></p> <p><u>(b) 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され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る。例えば、物の有する機能・特性等(2.2.2.4 参照)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。審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか、そして当該技術分野にどのような技術常識が存在するのかを検討し、事案ごとに、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いえるかを判断する。</u></p> <p><u>(c) 第36条第6項第1号の審査における基本的な考え方(2.2.1.2(3)参照)に基づき、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ていると判断された場合に、第</u></p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt;</p> <p>1. (1)②</p> <p>改訂前の 2.2.1(3)留意事項(ii)を修正して移動。</p>

例 4: 請求項では、特定のスクリーニング方法で得られたR受容体活性化化合物が包括的に特許請求されているが、発明の詳細な説明には、具体例として、新規なR受容体活性化化合物X、Y、Zの化学構造及び製造方法が記載されているのみで、それ以外の化合物については化学構造も製造方法も記載されておらず、化学構造等が出願時の技術常識からみて推認できない場合。

例 5: 請求項において、もたらされる結果(例えば所望のエネルギー効率の範囲)により発明を特定しようとするものにおいて、発明の詳細な説明には、特定の手段による発明の具体例しか記載されておらず、出願時の技術常識からみて、当業者が当該特定の教示を請求項の全範囲に拡張ないし一般化できるといえない場合。

例 6: 請求項においては、「活性Aを有するタンパク質をコードするDNA」と、機能のみで特定されたDNAが特許請求されているが、発明の詳細な説明又は図面には、活性Aを有するタンパク質をコードするDNAとして、一つの特定の塩基配列が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、該特定の塩基配列と類似性が低い塩基配列からなり、活性Aを有するタンパク質をコードするDNAについてまで請求項に係る発明の範囲を拡張ないし一般化できるといえない場合。

例 7: 請求項においては、所望の性質により定義された化合物を有効成分とする特定用途の治療剤として、包括的に特許請求さ

36条第6項第1号の規定に違反するのであり、発明の課題と無関係に本類型を適用しないようにする。

(d) 拒絶理由通知に記載すべき内容については、2.2.1.4(1)を参照。

例 4: 請求項には、R受容体活性化化合物の発明が包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には、具体例として、新規なR受容体活性化化合物X、Y、Zの化学構造及び製造方法が記載されているのみであり、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おいて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。(事例1参照)

例 5: 請求項には、達成すべき結果により規定された発明(例えば、所望のエネルギー効率の範囲により規定されたハイブリッドカーの発明)が記載されているが、発明の詳細な説明には、特定の手段による発明が記載されているのみであり、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おいて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。(事例2参照)

例 6: 請求項には、「活性Aを有するタンパク質をコードするDNA」と、機能のみで規定されたDNAの発明が記載されているが、発明の詳細な説明には、具体例として、一つの特定の塩基配列からなるDNAが記載されているのみであり、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おいて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。(事例3参照)

例 7: 請求項には、性質により規定された化合物を有効成分とする特定用途の治療剤の発明が包括的に記載されているが、発明

れているが、発明の詳細な説明では、請求項に含まれるごくわずかな具体的な化合物についてのみ特定用途の治療剤としての有用性が確認されているにすぎず、これを超えて請求項に包含される化合物一般について、その治療剤としての有用性が当業者に出願時の技術常識からみて推認できない場合。

例 8: 請求項においては化学物質の発明がクレームされており、当該化学物質は、多数の選択肢を有するマーカッシュ形式で表されているが、発明の詳細な説明では、選択肢に含まれる特定の骨格構造を有する化学物質についての具体的製造例が記載されているにすぎず、選択肢に含まれるその他の骨格構造を有する化合物については、記載されていると同視できる程度に当業者に明確に理解できる事項とはいえない場合。

例 9: 請求項においては成分Aを有効成分として含有する制吐剤がクレームされているが、発明の詳細な説明には、薬理試験方法及び薬理データについては記載がなく、しかも、成分Aが制吐剤として有効であることが、出願時の技術常識からも推認可能といえない場合。

例 10: 機能・特性等を数値限定することにより物(例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ)を特定しようとする発明において、請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず、しかも、発明の詳細な説明の他所の記載をみても、また、出願時の技術常識に照らしても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

の詳細な説明には、請求項において有効成分として規定された化合物のうち、ごくわずかな具体的な化合物について特定用途を裏付ける記載がされているにすぎず、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おいて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。(事例 4 参照)

例 8: 請求項には、多数の選択肢を有するマーカッシュ形式で表された化学物質の発明が記載されているが、発明の詳細な説明には、選択肢に含まれる特定の骨格構造を有する化学物質についての製造例が記載されているにすぎず、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おいて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。(事例 5 参照)

例 9: 請求項には、成分Aを有効成分として含有する制吐剤の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、成分Aの制吐剤としての用途を裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果についての記載がなく、しかも、成分Aの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能といえないため、制吐剤を提供するとい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ているとはいえず、したがって、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載したものでない場合。(事例 8 参照)

例 10: 請求項には、数式又は数値を用いて規定された物(例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ)の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、課題を解決するために該数式又は数値の範囲を定めたことが記載されているが、出願時の技術常識に照らしても、該数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例や説明が記載されていないため、請求項に係

		<p><u>る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において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。(事例 12 参照)</u></p> <p><u>(注)数値範囲に特徴がある場合ではなく、単に望ましい数値範囲を請求項に記載したにすぎない場合には、発明の詳細な説明にその数値範囲を満たす具体例が記載されていなくても、本類型には該当しない(上記(c)参照)。</u></p> <p><u>(参考:知財高判平 21.9.29(平成 20(行ケ) 10484 審決取消請求事件))</u></p>	
8	<p><b>2.2.1.1 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型</b></p> <p>(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。</p> <p><u>例 11: 発明の詳細な説明においては、もっぱら情報端末によってデータ形式が異なるためデータ転送に不都合があるという課題のみを解決するために、データ転送に先だってプロトコル変換処</u></p>	<p><b>2.2.1.3 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型</b></p> <p>(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。</p> <p><u>本類型を適用するにあたっては、以下の点に留意する必要がある。</u></p> <p><u>(a) 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(2.2.1.2(1)参照)。</u></p> <p><u>(b) 発明の課題は、2.2.1.2(3)に従って把握する。</u></p> <p><u>(c) 発明の詳細な説明の記載から複数の課題が把握できる場合は、そのうちのいずれかの課題を解決するための手段が請求項に反映されている必要がある。</u></p> <p><u>(d) 拒絶理由通知に記載すべき内容については、2.2.1.4(2)を参照。</u></p> <p><u>例 11: 発明の詳細な説明には、データ形式が異なる任意の端末にサーバから情報を提供できるようにするという課題のみを解決するために、サーバから端末に情報を提供する際に、サーバ</u></p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt;</p> <p>1. (1)②</p>

	<p><u>理をすることのみが発明として記述されているが、請求項にはデータ形式の変換に関する内容が反映されていない場合。</u></p> <p><u>例 12:自動車の速度超過防止を課題とし、自動車の速度上昇に伴いアクセルペダルを踏み込むのに要する力を積極的に大きくする機構が発明の詳細な説明に開示されているが、請求項には自動車の速度上昇に伴いアクセル手段を操作するのに要する力を可変とする操作力可変手段を設けたとしか規定されておらず、速度上昇に伴いアクセル手段を操作するのに要する力を増大させる事項が特定されていないため、速度上昇に伴い必要な操作力が減少することについても特許を請求することとなる場合。</u></p>	<p><u>が、送信先となる端末に対応したデータ形式変換パラメータを記憶手段から読み取り、読み取ったデータ形式変換パラメータに基づいて情報のデータ形式を変換して端末に情報を送信することのみが発明として記載されているが、請求項にはデータ形式の変換に関する内容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。(事例 15 参照)</u></p> <p><u>例 12:発明の詳細な説明の記載から把握できる課題は、自動車の速度超過防止のみであり、発明の詳細な説明からは、その解決手段として、自動車の速度上昇に伴いアクセルペダルを踏み込むのに要する力を積極的に大きくする機構のみが把握できるが、請求項には自動車の速度上昇に伴いアクセル手段を操作するのに要する力を可変とする操作力可変手段を設けたとしか規定されておらず、出願時の技術常識を考慮しても、速度上昇に伴い操作力が減少する場合には発明の課題が解決できないことが明らかであるため、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。</u></p>	
9		<p><b>2.2.1.4 第 36 条第 6 項第 1 号違反の拒絶理由通知</b></p> <p><b>(1) 違反の類型(3)について(2.2.1.3(3)参照)</b></p> <p><u>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、出願人が拒絶の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。</u></p> <p><u>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</u></p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt;</p> <p>1. (2)①</p> <p>1. (2)②</p> <p>改訂前の 2.2.1(3)留意事項(iii)を修正して移動。</p>

		<p><u>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の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。</u></p> <p><u>(2) 違反の種類(4)について(2.2.1.3(4)参照)</u></p> <p><u>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ないよう留意しつつ、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努める。</u></p> <p><u>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の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。</u></p> <p><u>(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、第36条第6項第1号の規定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(2.2.5(2)参照)。</u></p>	<p>改訂前の 2.2.1(3)留意事項(iv)を修正して移動。</p>
10		<p><u>2.2.1.5 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</u></p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt; 1. (3)</p>

出願人は第 36 条第 6 項第 1 号違反の拒絶理由通知に対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。

(1) 違反の種類(3)について(2.2.1.3(3)参照)

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された場合は、出願人は、例えば、審査官が判断の際に特に考慮したも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、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ことを、意見書において主張することができる。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(事例 6, 7 参照)。

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、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るといえない場合には、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うことによって、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主張したとしても、拒絶理由は解消しない(事例 4, 5 参照)。

(参考:知財高判平 17.11.11(平成 17(行ケ)10042 特許取消決定 取消請求事件「偏光フィルムの製造法」大合議判決))

(2) 違反の種類(4)について(2.2.1.3(4)参照)

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された場合は、出願人は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば、審査官が示した課題や課題を解決するための手段とは異なる課題や課題を解決するための手段を把握可能であり、請求項にはその課題を解決するための手段が反映されている旨の反論を行うことができる。

11	<p><b>2.2.2 第36条第6項第2号</b></p> <p>(1) 特許請求の範囲の記載は、・・・、特許発明の技術的範囲も理解し難い。      発明が明確に把握されるためには、<u>発明に属する具体的な事物の範囲(以下、「発明の範囲」という。)</u>が明確である必要があり(注1)、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。</p> <p><u>(注1)新規性・進歩性等の特許要件の判断や、特許発明の技術的範囲の理解は、通常、発明に属する具体的な事物の理解を手がかりとして行われることによる。</u></p> <p>(2) また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることも必要である(2.2.2.1(4)を参照)。</p> <p>(3) <u>発明の把握</u>は、第36条第5項の規定により請求項に記載された、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項(以下、「<u>発明を特定するための事項</u>」という。)に基づいて行う。ただし、発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(注2)をも考慮する。      なお、発明の把握に際して、請求項に記載のない事項は考慮の対象とはならない。反対に、請求項に存在する事項は、必ず考慮の対象とする必要がある。</p> <p><u>(注2)技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(技術上の理論、経験則を含む)をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、</u></p>	<p><b>2.2.2 第36条第6項第2号</b></p> <p><b>2.2.2.1 第36条第6項第2号の審査における基本的な考え方</b></p> <p>(1) 特許請求の範囲の記載は、・・・、特許発明の技術的範囲も理解し難い。      発明が明確に把握されるためには、<u>発明の範囲が明確であること、すなわち、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</u>、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。</p> <p>(2) また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることも必要である(2.2.2.3(4)参照)。</p> <p>(3) <u>第36条第6項第2号の審査</u>は、第36条第5項の規定により請求項に記載された、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項に基づいて行う。ただし、発明を特定するための事項の意味内容<u>や技術的意味(2.2.2.3(2)②参照)</u>の解釈にあたっては、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。      なお、発明の把握に際して、請求項に記載のない事項は考慮の対象とはならない。反対に、請求項に存在する事項は、必ず考慮の対象とする必要がある。</p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt;</p> <p>2. (1)</p> <p>技術常識に関する(注2)は、改訂後の2.2.1.2(3)に移動。</p>
----	---	---	--

その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。なお、技術常識は、周知・慣用技術よりも広い概念の用語である。

(「周知技術」とは、その技術分野において一般に知られている技術であって、例えば、これに関し相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、或いは例示する必要がない程よく知られている技術をいう。また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。)

(4) (略)

(留意事項)

①第 36 条第 5 項の「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」すべき旨の規定の趣旨からみて、・・・、その他の表現形式を用いることができる。

②他方、第 36 条第 6 項第 2 号の規定により、・・・、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまることに留意する必要がある。

例えば、物の有する作用、機能、性質又は特性(以下、「機能・特性等」という。)からその物の構造を予測することが困難な技術分野では、請求項が機能・特性等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が多い(例:化学物質発明)ことに留意する必要がある。また、請求項が、達成すべき結果や特殊パラメータ(注 3)による物の特定を含む場合も同様の留意が必要である。

(注 3)下記(i)又は(ii)に該当するパラメータをいう。

(i)当該パラメータが、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もの。

(ii)当該パラメータが、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

(4) (略)

2.2.2.2 第 36 条第 6 項第 2 号の審査における留意事項

(1) 第 36 条第 5 項の「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」すべき旨の規定の趣旨からみて、・・・、その他の表現形式を用いることができる。

(2) 他方、第 36 条第 6 項第 2 号の規定により、・・・、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまることに留意する必要がある。

	<p><u>当するが、これらのパラメータ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もの。</u></p>	<p><u>(3) 請求項中に用途を意味する記載のある用途発明(第Ⅱ部第 2 章 1.5.2(2)参照)において、用途を具体的なものに限定せずに一般的に表現した請求項の場合(例えば「～からなる病気X用の医薬(又は農薬)」ではなく、単に「～からなる医薬(又は農薬)」等のように表現した場合)については、その一般的表現の用語の存在が特許を受けようとする発明を不明確にしないときは、単に一般的な表現であることのみ(すなわち概念が広いということのみ)を根拠として第 36 条第 6 項第 2 号違反とはしない。</u></p> <p><u>また、組成物において、請求項中に用途や性質による特定がないものについては、単に用途や性質の特定がないことのみをもって、第 36 条第 6 項第 2 号違反とすることは適切でない。</u></p>	<p>改訂前の 2.2.2.2 を修正して移動。</p>
12	<p><u>2.2.2.1 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型</u>  <u>出願が、第 36 条第 6 項第 2 号に違反する</u>場合の例として、以下に類型を示す。</p> <p>(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。</p> <p>例えば、請求項の記載中の誤記や不明確な記載等のように、日本語として表現が不適切であり、発明が不明確となる場合。ただし、軽微な記載の瑕疵であって、それによって当業者にとって発明が不明確にならないようなものは除く。</p>	<p><u>2.2.2.3 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型</u>  <u>特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 2 号に適合しない</u>場合の例として、以下に類型を示す。</p> <p>(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。</p> <p><u>①請求項に日本語として不適切な表現がある結果、発明が不明確となる場合。</u></p> <p>例えば、請求項の記載中の誤記や不明確な記載等のように、日本語として表現が不適切であり、発明が不明確となる場合。ただし、軽微な記載の瑕疵であって、それによって当業者にとって発明が不明確にならないようなものは除く。</p> <p><u>②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、請求項中の用語の意味内容を理解できない結果、発明が不明確と</u></p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt;  <b>2. (2)③</b></p>

		<p>なる場合。</p> <p>例 1:「化合物Aと化合物Bを常温下エタノール中で反応させて化合物Cを合成する工程、及び、化合物CをKM-II触媒存在下で80~100℃で加熱処理することによって化合物Dを合成する工程、からなる、化合物Dの製造方法」      (「KM-II触媒」は、発明の詳細な説明中に定義が記載されておらず、出願時の技術常識でもないため、「KM-II触媒」の意味内容を理解できない。)</p>	
13	<p><b>2.2.2.1 第36条第6項第2号違反の類型</b></p> <p>(2) 発明を特定するための事項の内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、又は、技術的意味・技術的関連が理解できない結果、発明が不明確となる場合。</p> <p>①(略)</p> <p>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。</p> <p><u>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。</u></p> <p>例 1:「特定の数式Xの特定の数値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値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</p>	<p><b>2.2.2.3 第36条第6項第2号違反の類型</b></p> <p>(2) 発明を特定するための事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合。</p> <p>①(略)</p> <p>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、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。</p> <p><u>請求項に係る発明の範囲(2.2.2.1(1)参照)が明確である場合には、通常、請求項の記載から発明を明確に把握できる。</u></p> <p><u>しかしながら、発明の範囲が明確であっても、発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができず、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は、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない。このような場合には、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という特許請求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第36条第6項第2号違反となる。</u></p> <p><u>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</u></p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt;</p> <p>2. (2)①、②</p>

<p><u>解できる場合が多い。)</u></p> <p><u>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。)</u></p>	<p><u>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し、これを理解するにあたっては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する。</u></p> <p><u>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は、発明の詳細な説明の記載(3.2.1(2)②③参照)や出願時の技術常識を考慮すれば理解できる場合が多く、そのような場合には、本類型には該当しない。</u></p> <p><u>また、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しているのかが理解できないというだけでは本類型には該当せず、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、本類型に該当する。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との判断は、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づいて行うため、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、本類型を適用しない。</u></p> <p><u>例 1:「鋳造製ベッドと、弾性体と、金属板と、自動工具交換装置のアームと、工具マガジンと、を備えたマシニングセンタ」</u></p> <p><u>請求項においては、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係は何ら規定されておらず、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、弾性体及び金属板の技術的意味(請求項に係る発明において果たす働きや役割)を理解することができない。そして、マシニングセンタの発明においては、部品の技術的意味に応じて他の部品との構造的関係が大きく異なることが出願時の技術常識であり、かかる技術常識を考慮すると、請求項において、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係を理解するための事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。(事例 17 参照)</u></p> <p><u>(補足説明)</u></p> <p><u>出願時の技術常識を考慮すると、「鋳造製ベッド」、「自動工</u></p>	<p>例 2 は、修正して改訂後の 2.2.2.4(1)③(i)例 1 に移動。</p>
---	---	--

具交換装置のアーム」、及び、「工具マガジン」については、それらの技術的意味は自明であるが、単に「弾性体」、「金属板」を備えることが規定されただけでは、弾性体及び金属板の技術的意味を理解できない。また、例えば、弾性体が鋳造製ベッドの下部に、及び、金属板が弾性体の下部に取り付けられ、いずれも制振部材としての役割を有するという具体例が明細書に記載されていた場合、弾性体及び金属板が当該具体例において果たす役割を理解できるとしても、請求項にはそのような構造的關係が何ら規定されていないため、弾性体及び金属板が請求項に係る発明において果たす役割をそのように限定的に解釈することはできない。したがって、明細書及び図面の記載を考慮しても、弾性体及び金属板の技術的意味を理解することができない。

例 2:「入力した画像データを圧縮してX符号化画像データを出力する画像符号化チップにおいて、外部から入力した画像データを可逆のA符号化方式により符号化してA符号化データを生成するA符号化回路と、生成されたA符号化データをA復号方式により元の画像データに復号するA復号回路と、復号された画像データを非可逆のX符号化方式により符号化してX符号化画像データを生成し、生成したX符号化画像データを外部に出力するX符号化回路と、からなることを特徴とする画像符号化チップ」

画像符号化チップの発明においては、高速化、小規模化、省電力化、低コスト化が重視されることが出願時の技術常識であり、請求項に記載されているように、一度符号化したデータを、単に元のデータに復号するという回路を設けることは技術常識に反することであるので、明細書及び図面の記載を考慮しても、A符号化回路及びA復号回路の技術的意味(請求項に係る発明において果たす働きや役割)を理解することができない。そして、画像符号化チップの発明においては、チップに設けられる回路の技術的意味に応じて、当該チップにおける処理

		<p>内容等が大きく異なることが出願時の技術常識であり、かかる技術常識を考慮すると、請求項において、A符号化回路及びA復号回路の画像符号化チップにおける役割に関する事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。(事例 18 参照)</p> <p>(補足説明)</p> <p>例えば、A符号化回路において符号化時間を測定し、その符号化時間に基づいて、X符号化に用いるパラメータを決定するという具体例が明細書に記載されていた場合、A符号化回路及びA復号回路が当該具体例において果たす役割を理解できるとしても、請求項にはA符号化回路で得られた情報をX符号化に用いる点が何ら規定されていないため、A符号化回路及びA復号回路が請求項に係る発明において果たす役割をそのように限定的に解釈することはできない。したがって、明細書及び図面の記載を考慮しても、A符号化回路及びA復号回路の技術的意味を理解することができない。</p>	
14	<p><b>2.2.2.1 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型</b></p> <p>(4) 発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合。</p> <p>①本号の趣旨からみれば、一の請求項から<u>一</u>の発明が明確に把握<u>できる</u>ことが必要である。また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握される必要がある。</p> <p>②したがって、特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して二以上の選択肢があり、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しない場合には、第 36 条第 6 項第 2 号違反とする。</p>	<p><b>2.2.2.3 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型</b></p> <p>(4) 発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合。</p> <p>①本号の趣旨からみれば、一の請求項から発明が明確に把握<u>される</u>ことが必要である。また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握される必要がある。</p> <p>②したがって、特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して二以上の選択肢があり、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しない場合には、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。</p>	
15	<p><b>2.2.2.1 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型</b></p>	<p><b>2.2.2.4 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</b></p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt; 2. (3)</p>

(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(注1)  
(具体例は、事例集を参照。)

①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は、通常、発明の範囲は明確であり、請求項の記載から発明を明確に把握することができる。他方、請求項が機能・特性等(注2)による物の特定を含む場合は、必ずしも発明の範囲が明確とはいえず、発明を明確に把握することができない場合がある。

機能・特性等による物の特定を含む請求項において、当業者が、出願時の技術常識を考慮して、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には、新規性・進歩性等の特許要件の判断や特許発明の技術的範囲を理解する上での手がかりとなる、発明に属する具体的な事物を理解することができるから、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。

これに対して、当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、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には、発明に属する具体的な事物を理解することができず、通常、発明の範囲は明確とはいえない。

しかしながら、想定できない場合であっても、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

本項では、請求項が機能・特性等(作用・機能・性質又は特性を意味する。以下同じ。)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、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について説明する。

なお、これらの場合においても、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(2.2.2.1参照)に基づいて審査され、第36条第6項第2号違反の類型(2.2.2.3参照)の何れかに該当する場合には、第36条第6項第2号違反となる。

(1) 請求項が機能・特性等による表現を含む場合。

①発明を特定するための事項として、作用・機能・性質又は特性による表現形式を用いることができる(2.2.2.2(1)参照)。しかしながら、特許請求の範囲を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず、ことさらに不明確あるいは不明りょうな用語を使用して記載すべきではない(2.2.2.1(4)参照)。

(参考:東京高判平 15.3.13(平成 13(行ケ)346 審決取消請求事件))

②機能・特性等による表現形式を用いることにより、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例を拡張ないし一般化したものを請求項に記載することも可能であるが、その結果、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になる場合には、第36条第6項第1号違反となる(2.2.1.2(3)参照)。

また、機能・特性等による表現を含む請求項であって、引用発明との対比が困難となる場合において、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

に特定することができないときには、想定できないことのみを理由に発明の範囲を不明確とすることは適当でない。この場合、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ときには、発明の範囲は明確として取り扱う(注 3)。

(注 1)本項においては、機能・特性等による「物」の特定を含む請求項の取扱いについて説明しているが、方法、工程等、物以外のものを機能・特性等で特定している場合も同様である。

(注 2)原則として、物の特定に使用する機能・特性等は、標準的なもの、すなわち、JIS(日本工業規格)、ISO規格(国際標準化機構規格)又はIEC規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるもの(例えば、「比重」、「沸点」等)を用いる。

標準的に使用されているものを用いないで表現する場合は、それが当該技術分野において当業者に慣用されているか、又は慣用されていないにしてもその定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものを除き、発明の詳細な説明の記載において、その機能・特性等の定義や試験・測定方法を明確にするとともに、請求項中のこれらの用語がそのような定義や試験・測定方法によるものであることが明確になるように記載しなければならない。

ない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第II部第2章1.5.5(3)参照)。同様に、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第II部第2章2.6参照)。

### ③発明が不明確となる類型

(i)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、請求項に記載された機能・特性等(注)の意味内容(定義、試験・測定方法等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合(2.2.2.3(1)②参照)。

例 1:「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」

(「X研究所試験法」は、発明の詳細な説明中に定義や試験方法が記載されておらず、また、出願時の技術常識でもないので、「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」との機能・特性等の意味内容を理解できない。)

(注)原則として、発明を特定するための事項として記載する機能・特性等は、標準的なもの、すなわち、JIS(日本工業規格)、ISO規格(国際標準化機構規格)又はIEC規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるもの(例えば、「比重」、「沸点」等)を用いる。

標準的に使用されているものを用いないで表現する場合は、それが当該技術分野において当業者に慣用されているか、又は慣用されていないにしてもその定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものを除き、発明の詳細な説明の記載において、その機能・特性等の定義や試験・測定方法を明確にするとともに、請求項中のこれらの用語がそのような定義や試験・測定方法による

改訂前の 2.2.2.1(2)②  
例 2 を修正して移動。

(注 3)具体的な物を想定できない場合であっても、特殊パラメータや製造方法等による物の特定を含む請求項のうちには、それによらなければ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ものもある。産業の発達に寄与する発明を保護するという特許法の趣旨からみて、このような場合にまで、具体的な物を想定できないことのみをもって発明を不明確とすることは適当でない。

ただし、このような場合であっても、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ないときは、新規性・進歩性等の特許要件の判断や特許発明の技術的範囲の理解の手がかりが得られないことから、特許請求の範囲が有する機能は担保されるといえないので、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に、発明の範囲は明確と扱うこととした。

②したがって、請求項が機能・特性等による物の特定を含む場合において、発明の範囲が明確であるか否かは、以下のように判断する。

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

ものであることが明確になるように記載しなければならない。

(ii)出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合。

請求項に係る発明の範囲(2.2.2.1(1)参照)が明確である場合には、通常、請求項の記載から発明を明確に把握できる。

しかしながら、機能・特性等による表現を含む請求項においては、発明の範囲が明確であっても、出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載に基づいて、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、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という特許請求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。

機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであるとの判断は、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づいて行うため、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、本類型を適用しない。

また、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば請求項の記載から発明を明確に把握できる場合には、本類型には該当しない(事例 11 参照)。

#### 例 1:「R受容体活性化作用を有する化合物」

明細書には、「R受容体」は出願人が初めて発見したものであることが記載されているが、新たに見出された受容体を活性化作用のみで規定された化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが出願時の技術常識

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

である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、上記作用を有するために必要な化学構造等が何ら規定されず、上記作用のみで規定された「化合物」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。(事例 1 参照)

(注) 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属する発明であっても、例えば、出願時の技術常識を考慮すれば当該機能・特性等を有するものを容易に理解できる場合には、当該機能・特性等によって規定された事項は技術的に十分に特定されているといえる(事例 4 参照)。

例 2: 「X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー」

ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、電気で行中のエネルギー効率はa%よりはるかに低いx%程度であって、a～b%なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが出願時の技術常識であり、かかる高いエネルギー効率のみで規定されたハイブリッドカーが具体的にどのようなものであるかを理解することは困難である。したがって、上記エネルギー効率を実現するための手段が何ら規定されず、上記エネルギー効率のみで規定された「ハイブリッドカー」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。(事例 2 参照)

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。

(7) 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。

①発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。）であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。

参考：東京高判平 14.06.11(平成 11 年(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」)

しかし、請求項が製造方法による物の特定を含む場合、機能・特性等による物の特定を含む場合と同様、必ずしも発明の範囲が明確とはいえず、発明を明確に把握することができない場合がある。

製造方法による物の特定を含む請求項において、当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項に記載された当該物を特定するための事項から、当該製造方法により製造される具体的な物を想定できる場合は、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。

これに対して、当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、当該製造方法により製造される具体的な物を想定できない場合には、発明に属する具体的な事物を理解することができず、通常、発明の範囲は明確とはいえない。

(2) 請求項が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。

①発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。）であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。

(参考：東京高判平 14.06.11(平成 11(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」)

②請求項が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は、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(第Ⅱ部第2章1.5.2(3)参照)。そして、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請求項であつて、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合において、当該生産物と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が通知される(第Ⅱ部第2章1.5.5(4)参照)。同様に、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い

ただし、想定できない場合であっても、当該製造方法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きには、想定できないことのみを理由に発明を不明確とすることは適当でない。この場合、当該製造方法により製造される物と出願時の技術水準との関係が理解できるときには、発明の範囲は明確として取り扱う((6)①(注3)を参照)。

②したがって、請求項が製造方法による物の特定を含む場合において、発明の範囲が明確であるか否かは、以下のように判断する。

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、当該製造方法により製造される具体的な物を想定できる場合、発明の範囲は明確である。

他方、当該製造方法により製造される具体的な物を想定できない場合であっても、

(i)当該製造方法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)当該製造方法により製造され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製造方法により製造される物と類似の公知の物との関係(異同)が示されている場合(例えば、類似の製造方法により製造される公知の物との比較を示す等)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。

を抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第Ⅱ部第2章2.7参照)。

### ③発明が不明確となる類型

(i)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、請求項に記載された事項に基づいて、製造方法(出発物や製造工程等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

出発物や各製造工程における条件等が請求項に記載されていなくても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すればそれらを理解できる場合には、本類型には該当しない。

(ii)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、生産物の特徴(構造や性質等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

請求項が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は、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解して、請求項に係る発明の新規性・進歩性等の特許要件の判断を行うため、当該生産物の構造や性質等を理解できない結果、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、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という特許請求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第36条第6項第2号違反となる。

例えば、請求項に係る物の発明が製造方法のみによって規定されている場合において、明細書及び図面には、その物に反映されない特徴(例:収率がいい、効率よく製造ができる等)が記載されているだけで、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、請求項に係る物の特徴(構造や性質等)を理解できない場合には、第36条第6項第2号違反となる。

		<p><u>例 1:「タンク内で米の供給を受けて水洗いによって肌糠を除去する工程、肌糠を除去した米をタンクの下部に設けた投下弁を開いて下方に待機する容器に投下する工程、及び、容器内に投下した米を乾燥する工程、を含む無洗米製造方法において、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧する工程、及び、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出する工程を設けた無洗米製造方法によって製造された無洗米」</u></p> <p>明細書には、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧することにより、タンクの内壁に潤滑性を付与し、米の付着を抑制できると共に、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出することによってタンクの内壁に付着した米を、効率的に下方に待機する容器に投下できることが記載されているが、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、洗米タンクの内壁に油性成分Xを噴霧することによって、得られる無洗米がどのような影響を受けるかが不明であり、請求項に係る無洗米の特徴を理解することができない。(事例 19 参照)</p>	
16	<p><b>2.2.2.2 その他の留意事項</b></p> <p><u>請求項中に用途を意味する記載のある用途発明(第II部第2章1.5.2(2)参照)において、用途を具体的なものに限定せずに一般的に表現した請求項の場合(例えば「～からなる病気X用の医薬(又は農薬)」ではなく、単に「～からなる医薬(又は農薬)」等のように表現した場合)については、その一般的表現の用語の存在が特許を受けようとする発明を不明確にしないときは、単に一般的な表現であることのみ(すなわち概念が広いということのみ)を根拠として第36条第6項第2号違反とはしない。</u></p> <p><u>ただし、発明の詳細な説明が第36条第4項第1号の要件を満たすように記載されていなければならない。</u></p> <p><u>また、組成物において、請求項中に用途や性質による特定がないものについては、単に用途や性質の特定がないことのみをもって、第36条第6項第2号違反とすることは適切でない。</u></p>		修正して改訂後の2.2.2.2(3)に移動。
17		<b>2.2.2.5 第36条第6項第2号違反の拒絶理由通知</b>	

		<p><u>(1) 審査官は、特許を受けようとする発明が明確でない</u>と判断する場合には、<u>例えば、理解できないと判断した請求項中の用語を指摘するとともに、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)を示すことなどにより、発明が明確でない</u>と考える理由を具体的に説明する。</p> <p><u>理由を具体的に説明せず、「請求項に係る発明は明確でない」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の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ため、適切でない。</u></p> <p><u>(2) 審査官が、出願人の反論、釈明(2.2.2.6 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、第 36 条第 6 項第 2 号の規定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(2.2.5(2)参照)。</u></p>	
18		<p><u>2.2.2.6 第 36 条第 6 項第 2 号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応</u></p> <p><u>出願人は第 36 条第 6 項第 2 号違反の拒絶理由通知に対して意見書等により反論、釈明をすることができる。</u></p> <p><u>例えば、審査官が理解できないと判断した請求項中の用語について出願時の技術常識から理解できる旨や、審査官が判断の際に特に考慮したものは異なる発明の詳細な説明の記載箇所や出願時の技術常識を示しつつ、発明を明確に把握できる旨を、意見書において主張することができる。</u></p>	
19	<p>2.2.3 第 36 条第 6 項第 3 号</p> <p>請求項の記載は、・・・簡潔性を求めるものである。</p> <p>2.2.3.1 第 36 条第 6 項第 3 号違反の類型</p> <p><u>出願が第 36 条第 6 項第 3 号の要件に違反する</u>場合の例として、以下に類型を示す。</p>	<p>2.2.3 第 36 条第 6 項第 3 号</p> <p><u>2.2.3.1 第 36 条第 6 項第 3 号の趣旨</u></p> <p>請求項の記載は、・・・簡潔性を求めるものである。</p> <p>2.2.3.2 第 36 条第 6 項第 3 号違反の類型</p> <p><u>特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 3 号に適合しない</u>場合の例として、以下に類型を示す。</p>	

20	<p><b>2.2.4.2 請求項の記載形式—独立形式と引用形式—</b></p> <p>(3)...</p> <p>例 1: 請求項の引用が択一的でないことによって記載が不明りょうとなる結果、特許を受けようとする発明が不明確となる例 (2.2.2.1(1)違反)</p> <p>...</p> <p>例 2: 引用される請求項に同一の技術的限定を付していても、異なるカテゴリーの請求項を含むことによって特許を受けようとする発明のカテゴリーが不明りょうとなる例 (2.2.2.1(3)違反)</p> <p>...</p> <p>例 3: 択一的に引用される請求項が同一の技術的限定を付していないので様式備考の指示に合致していないが、請求項記載の選択肢は類似の性質又は機能を有しており、前記 2.2.2.1(4)の違反にはならない例</p> <p>...</p>	<p><b>2.2.4.2 請求項の記載形式—独立形式と引用形式—</b></p> <p>(3)...</p> <p>例 1: 請求項の引用が択一的でないことによって記載が不明りょうとなる結果、特許を受けようとする発明が不明確となる例 (2.2.2.3(1)違反)</p> <p>...</p> <p>例 2: 引用される請求項に同一の技術的限定を付していても、異なるカテゴリーの請求項を含むことによって特許を受けようとする発明のカテゴリーが不明りょうとなる例 (2.2.2.3(3)違反)</p> <p>...</p> <p>例 3: 択一的に引用される請求項が同一の技術的限定を付していないので様式備考の指示に合致していないが、請求項記載の選択肢は類似の性質又は機能を有しており、前記 2.2.2.3(4)の違反にはならない例</p> <p>...</p>	
21	<p><b>2.2.5 第 36 条第 6 項違反の拒絶理由通知</b></p> <p>(1) 第 36 条第 6 項違反として拒絶理由を通知する場合は、違反となる請求項及び違反する号(第 1 号から第 4 号)を、その理由とともに記載し、その判断の根拠となった明細書等の特定の記載を指摘する。</p> <p>(2) <u>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。</u></p>	<p><b>2.2.5 第 36 条第 6 項違反の拒絶理由通知</b></p> <p>(1) <u>審査官は、第 36 条第 6 項違反として拒絶理由を通知する場合は、違反となる請求項及び違反する号(第 1 号から第 4 号)を、その理由とともに記載し、その判断の根拠となった明細書等の特定の記載を指摘する(2.2.1.4、2.2.2.5 参照)。</u></p> <p>(2) <u>審査官が、出願人の意見書等における反論、釈明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、各号の規定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 (2.2.1.4、2.2.2.5 参照)。</u></p>	

	<p><u>(注)例えば、審査官が理解できないと判断した請求項に記載された用語について技術常識から理解できる旨説明することや、特殊パラメータで特定された物を含む請求項において、同一又は類似の効果を有する公知の物との比較を示す等により、出願時の技術水準との関係を説明することができる。</u></p>	
22	<p><b>3.2.1 実施可能要件の具体的運用</b></p> <p>(1) 発明の詳細な説明には、…必要がある。</p> <p>(注) PCT(特許協力条約)に基づく規則 5.1(a)(v)でいう「発明の実施をするための形態」と同じである。以下適宜「実施の形態」ともいう。なお、発明の実施の形態について、特許出願人が最良と思うものを記載するという点は、第 36 条第 4 項により求められている要件ではなく、特許出願人が最良と思うものを記載していないことが明らかであっても、拒絶理由等にはならない。</p> <p>(2) …</p> <p>②「作ることができること」 物の発明については、…実施可能要件違反となる。</p> <p>実施可能要件違反の例: 特定のスクリーニング方法で得られたR受容体活性化化合物 発明の詳細な説明には、…化学構造等を推認する手がかりもない。</p>	<p><b>3.2.1 実施可能要件の具体的運用</b></p> <p>(1) 発明の詳細な説明には、…必要がある。</p> <p>(注) PCT(特許協力条約)に基づく規則 5.1(a)(v)でいう「発明の実施をするための形態」と同じである。以下適宜「実施の形態」ともいう。なお、発明の実施の形態について、特許出願人が最良と思うものを記載するという点は、第 36 条第 4 項第1号により求められている要件ではなく、特許出願人が最良と思うものを記載していないことが明らかであっても、拒絶理由等にはならない。</p> <p>(2) …</p> <p>②「作ることができること」 物の発明については、…実施可能要件違反となる。</p> <p>実施可能要件違反の例: 特定のスクリーニング方法で得られたR受容体活性化化合物 発明の詳細な説明には、…化学構造等を推認する手がかりもない。<u>(事例 1 参照)</u></p>
23	<p><b>3.2.2.2 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反</b></p> <p>(4) 請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意)を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてはその実施をする</p>	<p><b>3.2.2.2 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反</b></p> <p>(4) 請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意)を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてはその実施をする</p>

	<p>ことができないとする十分な理由があるとき。</p> <p>例：請求項には「電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー」が記載されており、発明の詳細な説明中には、<u>当該エネルギー効率を得るために特定の動力伝達制御手段を備えたハイブリッドカーのみが実施の形態として記載されている。</u></p> <p>そして、ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、上記エネルギー効率はa%よりはるかに低いx%程度であって、a～b%なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが技術常識であり、しかも、上記特定の<u>動力伝達</u>制御手段を備えたハイブリッドカーに関する記載が上記高エネルギー効率を実現するための一般的な解決手段を教示していないため、当該技術分野における一般的な技術を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてどのように実施するかを当業者が理解できないとの合理的推論が成り立つ。</p>	<p>ことができないとする十分な理由があるとき。</p> <p>例：請求項には「<u>X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に</u>、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー」が記載されており、発明の詳細な説明中には、<u>そのようなハイブリッドカーとして、上記エネルギー効率を得るために特定の制御手段を備えた実施の形態のみが実施可能に記載されている。</u></p> <p>そして、ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、上記エネルギー効率はa%よりはるかに低いx%程度であって、a～b%なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが技術常識であり、しかも、上記特定の制御手段を備えたハイブリッドカーに関する記載が上記高エネルギー効率を実現するための一般的な解決手段を教示していないため、当該技術分野における一般的な技術を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてどのように実施するかを当業者が理解できないとの合理的推論が成り立つ。<u>(事例2参照)</u></p>	
24	<p><b>3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知</b></p> <p>(1) 第36条第4項第1号における実施可能要件違反として拒絶理由を通知する場合は、違反の対象となる請求項を特定するとともに、実施可能要件違反である(すなわち委任省令違反ではない)ことを明らかにし、不備の原因が発明の詳細な説明又は図面中の特定の記載にあるときは、これを指摘する。<u>実施可能要件に違反すると判断した理由は具体的に指摘する。</u></p> <p>理由は、できる限り文献を引用して示すことが好ましい。この場合の文献は、原則として出願時において当業者に知られているものに限る。ただし、明細書又は図面の記載内容が当業者が一般に正しいものとして認識している科学的・技術的事実と反することにより本項違反が生じていることを指摘するために引用しうる文献には、後願の明細書、実験成績証明書、特許異議申立書、又は出願人が他の出願において提出した意見書なども含まれる。</p>	<p><b>3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知</b></p> <p>(1) <u>審査官は</u>、第36条第4項第1号における実施可能要件違反として拒絶理由を通知する場合は、違反の対象となる請求項を特定するとともに、実施可能要件違反である(すなわち委任省令違反ではない)ことを明らかにし、不備の原因が発明の詳細な説明又は図面中の特定の記載にあるときは、これを指摘する。<u>審査官は、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。また、可能な限り、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するための手がかり(実施可能であるといえる範囲等)を記載する。</u></p> <p><u>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」とだけ記載す</u></p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt; 3.</p>

- (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))

ることは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶の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。

さらに、理由は、できる限り文献を引用して示すことが好ましい。この場合の文献は、原則として出願時において当業者に知られているものに限る。ただし、明細書又は図面の記載内容が当業者が一般に正しいものとして認識している科学的・技術的事実と反することにより本号違反が生じていることを指摘するために引用しうる文献には、後願の明細書、実験成績証明書、特許異議申立書、又は出願人が他の出願において提出した意見書なども含まれる。

- (2) 審査官が、出願人の反論、釈明(3.2.4 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、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。

### 3.2.4 実施可能要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

出願人は実施可能要件違反の拒絶理由通知に対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。

例えば、審査官が判断の際に特に考慮したものは異なる出願時

		<p><u>の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識を考慮すれば、発明の詳細な説明は、当業者が当該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あるといえることを、意見書において主張することができる。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(事例 6, 7 参照)。</u></p> <p><u>ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明が、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あるとはいえない場合には、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うことによって、明確かつ十分に記載したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消しない(事例 4, 5 参照)。</u></p> <p><u>(参考:東京高判平 13.10.31(平成 12(行ケ)354 審決取消請求事件))</u></p>	
25	<p>3.3.1 第 36 条第 4 項第 1 号の規定による委任省令</p> <p>(略)</p> <p><u>(1) 委任省令の趣旨</u> 発明をすることは新しい技術的思想を創作することであるから、…、記載事項の例として課題及びその解決手段を掲げている。</p>	<p>3.3.1 第 36 条第 4 項第 1 号の規定による委任省令</p> <p>(略)</p> <p><u>3.3.2 委任省令の趣旨</u> 発明をすることは新しい技術的思想を創作することであるから、…、記載事項の例として課題及びその解決手段を掲げている。</p>	
26	<p>3.3.2 委任省令要件の具体的運用</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) …</p> <p>②これ以外の発明の場合には、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、請求項に係る発明の属する技術分野、又は課題及びその解決手段を理解することができない出願については委任省令要件違反とする。</p> <p><u>なお、発明を特定するための事項に特殊パラメータを含む場合、従来技術との比較が十分示されていない出願は、上記②の課題及</u></p>	<p>3.3.3 委任省令要件の具体的運用</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) …</p> <p>②これ以外の発明の場合には、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、請求項に係る発明の属する技術分野、又は課題及びその解決手段を理解することができない出願については委任省令要件違反とする。</p> <p><u>例えば、発明を特定するための事項に数式又は数値を含む場合であって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術</u></p>	

	<p><u>びその解決手段を理解することができない出願に該当するものとす</u> <u>る。</u></p> <p>(3) 従来技術及び有利な効果について</p> <p><u>(平成 14 年 9 月 1 日以降の出願については次項を適用する。平</u> <u>成 14 年 9 月 1 日以降の出願における先行技術文献情報開示要件</u> <u>については、第 3 章参照。)</u></p> <p>①従来の技術 従来技術を記載・・・背景技術を記載すべきである。</p> <p><u>(平成 14 年 8 月 31 日以前の出願については次項を適用する。)</u></p> <p>①従来の技術 従来技術を記載・・・、できる限りその文献名を記載すべきであ る。</p>	<p><u>常識に基づいて、発明の課題と当該数式又は数値による規定との</u> <u>実質的な関係を理解することができない場合には、発明の技術上の</u> <u>意義が不明であり、委任省令要件違反に該当する。</u></p> <p>(3) 従来技術及び有利な効果について</p> <p>①従来の技術 <u>《平成 14 年 9 月 1 日以降の出願に適用》(なお、平成 14 年 9 月 1</u> <u>日以降の出願における先行技術文献情報開示要件については、</u> <u>第 3 章参照。)</u> 従来技術を記載・・・背景技術を記載すべきである。</p> <p><u>《平成 14 年 8 月 31 日以前の出願に適用》</u> 従来技術を記載・・・、できる限りその文献名を記載すべきであ る。</p>	
27	<p><b>3.3.3 委任省令要件違反の拒絶理由通知</b></p> <p>(1) 委任省令要件に反する旨の心証を得た場合は、第 36 条第 4 項 第 1 号に基づく委任省令違反である旨を指摘するとともに、記載が 必要な事項のいずれが不備であることを示して拒絶理由を通知す る。</p> <p>(2) <u>これに対して出願人は、例えば意見書、実験成績証明書等の提</u> <u>出や新規事項を追加しない範囲の補正書の提出等により審査官が</u> <u>認識していなかった従来技術等を明らかにして、当業者が明細書</u> <u>及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、請求項に</u> <u>係る発明が属する技術分野並びに解決しようとする課題及びその解</u> <u>決手段を理解することができた旨を主張することができる。</u> <u>そ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、</u></p>	<p><b>3.3.4 委任省令要件違反の拒絶理由通知</b></p> <p>(1) <u>審査官は、</u>委任省令要件に反する旨の心証を得た場合は、第 36 条第 4 項第 1 号に基づく委任省令違反である旨を指摘するととも に、記載が必要な事項のいずれが不備であることを示して拒絶理由 を通知する。</p> <p>(2) <u>審査官が、出願人の主張(3.3.5 参照)を受け入れられると判断し</u> <u>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、</u> <u>要件(当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項</u> <u>を記載する)を満たすといえないとき(真偽不明の場合を含む)は、</u> <u>その拒絶理由により拒絶の査定を行う。</u></p>	<p>&lt;骨子(案)との関係&gt; 3.</p>

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(当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載する)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。

### 3.3.5 委任省令要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

委任省令要件違反の拒絶理由通知に対して出願人は、例えば意見書等の提出や新規事項を追加しない範囲の補正書の提出等により審査官が認識していなかった従来技術等を明らかにして、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、請求項に係る発明が属する技術分野並びに解決しようとする課題及びその解決手段を理解することができた旨を主張することができる。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、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が、発明が解決しようとする課題及びその解決手段を理解できるとはいえない場合には、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うことによって、解決しようとする課題及びその解決手段を理解することができたと主張したとしても、拒絶理由は解消しない。

## 第VII部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明

	改訂前	改訂後	備考
1	<p>本章では、コンピュータ・ソフトウェア関連発明、すなわち、その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明(以下「ソフトウェア関連発明」という。)に関する出願の審査に際し、特有な判断、取扱いが必要な事項を中心に説明する。</p> <p>なお、明細書(特許請求の範囲、<a href="#">発明の詳細な説明</a>)の記載要件、特許要件のうち特許法上の「発明」であることの判断及び進歩性の判断に関して、本章で説明されていない事項については、第I部乃至第II部を参照。</p>	<p>本章では、コンピュータ・ソフトウェア関連発明、すなわち、その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明(以下「ソフトウェア関連発明」という。)に関する出願の審査に際し、特有な判断、取扱いが必要な事項を中心に説明する。</p> <p>なお、明細書及び特許請求の範囲の記載要件、特許要件のうち特許法上の「発明」であることの判断及び進歩性の判断に関して、本章で説明されていない事項については、第I部乃至第II部を参照。</p>	
2	1. 明細書の記載要件	1. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件	
3	<p><b>1.1.2 留意事項</b></p> <p>(2) 請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物」の Kategorie を意味する用語として扱う。(第I部第1章 2.2.2.1(3)参照)</p>	<p><b>1.1.2 留意事項</b></p> <p>(2) 請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物」の Kategorie を意味する用語として扱う。(第I部第1章 2.2.2.3(3)参照)</p>	
4	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b></p> <p>(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。(第I部第1章 2.2.2.1(1)参照)</p> <p>例 1:(請求項に係る発明)</p> <p>...</p> <p>(備考)第36条第6項第2号の趣旨からみれば、一の請求項から一の発明が明確に把握できることが必要である。<a href="#">詳しくは、第I部第1章 2.2.2.1(4)①等を参照。</a></p>	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b></p> <p>(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。(第I部第1章 2.2.2.3(1)参照)</p> <p>例 1:(請求項に係る発明)</p> <p>...</p> <p>(備考)第36条第6項第2号の趣旨からみれば、一の請求項から一の発明が明確に把握できることが必要である。<a href="#">(第I部第1章 2.2.2.1(2)参照)</a></p>	
5	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b></p> <p>(2) <a href="#">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結果、発明が不明確となる場合。</a>(第I部第1章 2.2.2.1(2)②参照)</p> <p>例 3:(請求項に係る発明)</p> <p>右脳推論規則を用いてパズルを解くコンピュータ。 (発明の詳細な説明中には「右脳推論規則」の定義は記載されない。) (説明) 「右脳推論規則」は、発明の詳細な説明中には定義が記載</p>	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b></p> <p>(2) <a href="#">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、請求項中の用語の意味内容を理解できない結果、発明が不明確となる場合。</a>(第I部第1章 2.2.2.3(1)②参照)</p> <p>例 3:(請求項に係る発明)</p> <p>右脳推論規則を用いてパズルを解くコンピュータ。 (発明の詳細な説明中には「右脳推論規則」の定義は記載されない。) (説明) 「右脳推論規則」は、発明の詳細な説明中には定義が記載</p>	

	<p>されておらず、出願時の技術常識でもないから、<u>発明を特定するための事項の技術的意味</u>が理解できないので、明確ではない。</p>	<p>されておらず、出願時の技術常識でもないから、<u>用語の意味内容を</u>理解できないので、明確ではない。</p>	
6	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b>  (3) 発明を特定するための事項どうしの技術的な関連がない結果、発明が不明確となる場合。(第 I 部第 1 章 2.2.2.1(2)④参照)</p>	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b>  (3) 発明を特定するための事項どうしの技術的な関連がない結果、発明が不明確となる場合。(第 I 部第 1 章 2.2.2.3(2)④参照)</p>	
7	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b>  (4) 特許を受けようとする発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)が不明確であるため、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されているために、発明が不明確となる場合。(第 I 部第 1 章 2.2.2.1(3)参照)</p>	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b>  (4) 特許を受けようとする発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)が不明確であるため、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されているために、発明が不明確となる場合。(第 I 部第 1 章 2.2.2.3(3)参照)</p>	
8	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b>  (5) 範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。(第 I 部第 1 章 2.2.2.1(5)参照)</p>	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b>  (5) 範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。(第 I 部第 1 章 2.2.2.3(5)参照)</p>	
9	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b>  (6) <u>発明を特定するための事項に達成すべき結果が含まれているときに、請求項に記載された発明を特定するための事項及び出願時の技術常識を考慮しても、発明の範囲に属する具体的なもの(具体的な手段、具体的な物、具体的な工程など)が想定できない場合。</u>(第 I 部第 1 章 2.2.2.1(6)③(ii)参照)  例 7:(請求項に係る発明)  ダウンバースト現象の発生を事前に予測する航空機管制用コンピュータ。  (注)ダウンバースト現象とは、乱雲の底から爆発的に吹き下ろす気流及び当該気流が地表に衝突して吹き出す破壊的な気流をいう。通常、積乱雲の下で発生するが、雄大積雲や塔状積雲の下で発生することもある。  (説明)  <u>出願時の技術常識を考慮しても、ダウンバースト現象の発生を事前に予測することができる具体的なコンピュータを想定することができない場合、発明の内容は不明確となる。このような事項でしか詳細な説明に記載されている発明をより</u></p>	<p><b>1.1.3 発明が明確でない例</b>  (6) <u>出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合。</u>(第 I 部第 1 章 2.2.2.4(1)③(ii)参照)  例 7:(請求項に係る発明)  ダウンバースト現象の発生を事前に予測する航空機管制用コンピュータ。  (注)ダウンバースト現象とは、乱雲の底から爆発的に吹き下ろす気流及び当該気流が地表に衝突して吹き出す破壊的な気流をいう。通常、積乱雲の下で発生するが、雄大積雲や塔状積雲の下で発生することもある。  (説明)  <u>ダウンバースト現象の発生を事前に予想するという機能が規定されたのみでは、そのような機能を実現するための処理内容等を理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、ダウンバ</u></p>	

	<p><u>明確に特定することができないとは、通常いえない。</u>          なお、請求項記載の発明を、詳細な説明に記載されている具体的なものにより特定する場合は、発明は明確である。</p>	<p><u>一スト現象を予測するために必要な処理内容等が何ら規定されず、ダウンバースト現象の発生を事前に予測するという機能のみで規定された「航空機管制用コンピュータ」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。</u>          なお、請求項記載の発明を、詳細な説明に記載されている具体的なものにより特定する場合は、発明は明確である。</p>	
10	<p><b>1.2.1 実施可能要件</b>  <u>「発明の詳細な説明は、…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、記載しなければならない。」(第 36 条第 4 項)</u></p> <p>発明の詳細な説明は、ソフトウェア関連発明の分野における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が、<u>特許請求の範囲以外</u>の明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。</p>	<p><b>1.2.1 実施可能要件</b>  <u>「…発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。</u>          一 …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。」(第 36 条第 4 項第 1 号)</p> <p>発明の詳細な説明は、ソフトウェア関連発明の分野における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が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。</p>	
11	<p><b>1.2.1.2 留意事項</b></p> <p>(1) 発明の詳細な説明が…場合には、審査官は、その機能又は作用を指摘して第 36 条第 4 項(実施可能要件違反)の拒絶理由を通知する。(第 I 部第 1 章 3.2 参照)</p> <p>(2) 発明の詳細な説明に記載された事項について…場合には、審査官は、第 36 条第 4 項(実施可能要件違反)の拒絶理由を通知する。(第 I 部第 1 章 3.2 参照)</p>	<p><b>1.2.1.2 留意事項</b></p> <p>(1) 発明の詳細な説明が…場合には、審査官は、その機能又は作用を指摘して第 36 条第 4 項<u>第 1 号</u>(実施可能要件違反)の拒絶理由を通知する。(第 I 部第 1 章 3.2.<u>3(1)</u>参照)</p> <p>(2) 発明の詳細な説明に記載された事項について…場合には、審査官は、第 36 条第 4 項<u>第 1 号</u>(実施可能要件違反)の拒絶理由を通知する。(第 I 部第 1 章 3.2.<u>3(1)</u>参照)</p>	
12	<p><b>1.2.2 委任省令要件</b>          「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、…。」(特許法施行規則第 24 条の 2)</p>	<p><b>1.2.2 委任省令要件</b>          「特許法第三十六条第四項<u>第一号</u>の経済産業省令で定めるところによる記載は、…。」(特許法施行規則第 24 条の 2)</p>	

	<p>(1) 発明が解決しようとする課題及びその解決手段 当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項としては、発明の属する技術分野、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段を記載する。(第 I 部第 1 章 3.3.2(1)参照) 課題を解決するための…委任省令要件違反となる。</p> <p>(2) 従来技術 従来技術を記載することは委任省令要件として扱わないが、従来技術の記載から発明が解決しようとする課題が理解できる場合には、課題の記載に代わるものとなり得るため、出願人が知る限りにおいて、請求項に係る発明の技術上の意義の理解及び特許性の審査に役立つと考えられる背景技術を記載すべきである。<u>また、従来技術に関する文献は、請求項に係る発明の特許性を評価する際の重要な手段の一つである。したがって、特許を受けようとする発明と関連の深い文献が存在するときは、できる限りその文献名を記載すべきである。</u>(第 I 部第 1 章 3.3.2(3)①参照)</p>	<p>(1) 発明が解決しようとする課題及びその解決手段 当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項としては、発明の属する技術分野、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段を記載する。(第 I 部第 1 章 3.3.3(1)参照) 課題を解決するための…委任省令要件違反となる。</p> <p>(2) 従来技術 従来技術を記載することは委任省令要件として扱わないが、従来技術の記載から発明が解決しようとする課題が理解できる場合には、課題の記載に代わるものとなり得るため、出願人が知る限りにおいて、請求項に係る発明の技術上の意義の理解及び特許性の審査に役立つと考えられる背景技術を記載すべきである。(第 I 部第 1 章 3.3.3(3)①参照)</p>	<p>平成14年法律改正(先行技術文献開示制度の導入)に対応。</p>
13	<p><b>2.1 対象となる発明</b></p> <p>(2) 請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、<u>特許請求の範囲以外</u>の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請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。</p>	<p><b>2.1 対象となる発明</b></p> <p>(2) 請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、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請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。</p>	

## 第Ⅶ部 第2章 生物関連発明

	改訂前	改訂後	備考
1	<p>1.1.2.3 従来技術及び有利な効果について</p> <p>(1) 従来技術 従来技術の記載から発明が解決しようとする課題が理解できる場合には、出願人が知る限りにおいて、請求項に係る発明の技術上の意義の理解及び特許性の審査に役立つと考えられる背景技術を記載すべきである。</p> <p><u>また、従来技術に関する文献は、請求項に係る発明の特許性を評価する際の重要な手段の一つであるから、特許を受けようとする発明と関連の深い文献が存在するときは、その文献名を記載すべきである。</u></p>	<p>1.1.2.3 従来技術及び有利な効果について</p> <p>(1) 従来技術 従来技術の記載から発明が解決しようとする課題が理解できる場合には、出願人が知る限りにおいて、請求項に係る発明の技術上の意義の理解及び特許性の審査に役立つと考えられる背景技術を記載すべきである。</p>	平成14年法律改正(先行技術文献開示制度の導入)に対応。
2	<p><b>7.3 実施可能要件及び明確性について</b></p> <p>事例 9 (実施可能要件及び明確性が満たされない場合) コンピュータスクリーニング方法によって同定された化合物</p> <p>...</p> <p>拒絶理由の概要 特定の化学構造を有する化合物を得るための実施例又はその手掛かりとなる開示が明細書中に存在しないので、そのような化合物を具体的に想起することは困難であり、発明を実施するために無数の化合物を製造、スクリーニングすることは当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を要するものである。よって、実施可能要件を満たさない。</p> <p><u>また、当該請求項に記載された発明は、同定方法のみにより特定された化合物であって、技術常識を参酌しても当該同定方法から具体的な化合物を想定することができないので、不明確である。</u></p>	<p><b>7.3 実施可能要件及び明確性について</b></p> <p>事例 9 (実施可能要件及び明確性が満たされない場合) コンピュータスクリーニング方法によって同定された化合物</p> <p>...</p> <p>拒絶理由の概要 特定の化学構造を有する化合物を得るための実施例又はその手掛かりとなる開示が明細書中に存在しないので、そのような化合物を具体的に想起することは困難であり、発明を実施するために無数の化合物を製造、スクリーニングすることは当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を要するものである。よって、実施可能要件を満たさない。</p> <p><u>また、コンピュータスクリーニング方法のみで規定された化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、化学構造等が何ら規定されず、上記スクリーニング方法のみで規定された「化合物」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。</u></p>	改訂後の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の 2.2.2.4(1)③(ii)の記載に対応。

3	<p><b>7.3 実施可能要件及び明確性について</b></p> <p>事例 10 (実施可能要件及び明確性が満たされない場合) ファーマコフォアで定義された化合物</p> <p>...</p> <p>拒絶理由の概要</p> <p>式 1 はわずか 3 つの原子の性質と位置を定義するにすぎないため、実施例に示された 1 つのリガンド以外に当該定義のリガンド構造を当業者が想定することは困難であり、そのような化合物を製造、スクリーニングすることも当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を要する。したがって、請求項に係る発明は実施可能要件を満たさない。</p> <p><u>また、請求項に係る発明に具体的にどのような化合物が含まれるか当業者に想定できないから明確でない。</u></p>	<p><b>7.3 実施可能要件及び明確性について</b></p> <p>事例 10 (実施可能要件及び明確性が満たされない場合) ファーマコフォアで定義された化合物</p> <p>...</p> <p>拒絶理由の概要</p> <p>式 1 はわずか 3 つの原子の性質と位置を定義するにすぎないため、実施例に示された 1 つのリガンド以外に当該定義のリガンド構造を当業者が想定することは困難であり、そのような化合物を製造、スクリーニングすることも当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を要する。したがって、請求項に係る発明は実施可能要件を満たさない。</p> <p><u>また、わずか 3 つの原子の性質や位置が規定されたのみでは、そのような規定を満たすリガンド構造を理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、化学構造等が何ら規定されず、わずか 3 つの原子の性質と位置のみで規定された「化合物」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。</u></p>	<p>改訂後の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の 2.2.2.4(1)③(ii)の記載に対応。</p>
---	---	---	--

## 第VII部 第3章 医薬発明

	改訂前	改訂後	備考
1	<p>1.1.1 特許法第36条第6項第1号</p> <p>特許法第36条第6項第1号の規定は、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を要件としていることから、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。特許法第36条第6項第1号の規定に適合するか否かの判断は、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実質的な対応関係について、対比・検討することにより行う(第I部第1章 2.2.1 参照)。</p> <p>第36条第6項第1号違反となる例としては、以下の場合が挙げられる。</p> <p>(1) <u>請求項においては成分Aを有効成分として含有する制吐剤が特許請求されているが、発明の詳細な説明には、成分Aが制吐作用を有することを裏付ける薬理試験方法、薬理データ等についての記載がなく、しかも、成分Aが制吐剤として有効であることが出願時の技術常識からも推認できない場合(第I部第1章 2.2.1.1 例9 参照)、</u></p> <p>(2) <u>請求項においては、所望の性質により定義された化合物を有効成分とする特定用途の治療剤として、包括的に特許請求されているが、発明の詳細な説明では、請求項に含まれるごくわずかな具体的な化合物についてのみ特定用途の治療剤としての有用性が確認されているにすぎず、これを超えて請求項に包含される化合物一般について、その治療剤としての有用性を出願時の技術常識からみて当業者が推認できない場合(第I部第1章 2.2.1.1 例7 参照)。</u></p>	<p>1.1.1 特許法第36条第6項第1号</p> <p>特許法第36条第6項第1号の規定は、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を要件としていることから、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。特許法第36条第6項第1号の規定に適合するか否かの判断は、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実質的な対応関係について、対比・検討することにより行う(第I部第1章 2.2.1.2 参照)。</p> <p>第36条第6項第1号違反となる例としては、以下の場合が挙げられる。</p> <p>(1) <u>請求項には、成分Aを有効成分として含有する制吐剤の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、成分Aの制吐剤としての用途を裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果についての記載がなく、しかも、成分Aの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能と認めないため、制吐剤を提供するとい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ているとはいえず、したがって、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載したものでない場合。(第I部第1章 2.2.1.3 例9 及び事例8 参照)、</u></p> <p>(2) <u>請求項には、性質により規定された化合物を有効成分とする特定用途の治療剤の発明が包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には、請求項において有効成分として規定された化合物のうち、ごくわずかな具体的な化合物について特定用途を裏付ける記載がされているにすぎず、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おいて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。(第I部第1章 2.2.1.3 例7 及び事例4 参照)。</u></p>	<p>改訂後の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の2.2.1.3(3)の記載に対応。</p>

	(参考:東京高判平 15.12.26(平成 15(行ケ)104)、知財高判平 19.3.1(平成 17(行ケ)10818))	(参考:東京高判平 15.12.26(平成 15(行ケ)104)、知財高判平 19.3.1(平成 17(行ケ)10818))	
2	<p><b>1.1.2 特許法第 36 条第 6 項第 2 号</b></p> <p>特許法第 36 条第 6 項第 2 号の規定は、…発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまることに留意する必要がある。</p> <p>例えば、請求項の記載において医薬発明の有効成分が機能・特性等により特定されている場合であって、<u>出願時の技術常識を考慮しても、当該有効成分が具体的にいかなるものであるのかを想定することができない場合</u>は、通常、医薬発明の範囲が不明確となることに留意する必要がある(第 I 部第 1 章 2.2.2.1(6)③(i)参照)。</p> <p>なお、請求項中に医薬用途を意味する記載のある医薬発明において、医薬用途を具体的なものに限定せず一般的に表現した請求項の場合(例えば、「～からなる疾病 X 用の医薬」ではなく、単に「～からなる医薬」等のように表現した場合)については、その一般的表現の用語の存在が特許を受けようとする発明を不明確にしないときは、単に一般的表現であることのみ(すなわち概念が広いということのみ)を根拠として第 36 条第 6 項第 2 号違反とはしない。<u>ただし、発明の詳細な説明が第 36 条第 4 項第 1 号の要件を満たすように記載されていない</u>(第 I 部第 1 章 2.2.2.2 参照)。</p>	<p><b>1.1.2 特許法第 36 条第 6 項第 2 号</b></p> <p>特許法第 36 条第 6 項第 2 号の規定は、…発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまることに留意する必要がある。</p> <p>例えば、請求項の記載において医薬発明の有効成分が機能・特性等により特定されている場合であって、<u>出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合</u>は、医薬発明の範囲が不明確となることに留意する必要がある(第 I 部第 1 章 2.2.2.4(1)③(ii)参照)。</p> <p>なお、請求項中に医薬用途を意味する記載のある医薬発明において、医薬用途を具体的なものに限定せず一般的に表現した請求項の場合(例えば、「～からなる疾病 X 用の医薬」ではなく、単に「～からなる医薬」等のように表現した場合)については、その一般的表現の用語の存在が特許を受けようとする発明を不明確にしないときは、単に一般的表現であることのみ(すなわち概念が広いということのみ)を根拠として第 36 条第 6 項第 2 号違反とはしない。(第 I 部第 1 章 2.2.2.2(3)参照)。</p>	
3	<p><b>1.2.1 実施可能要件</b></p> <p>(2) 拒絶理由を通知する場合の例</p> <p>(a) 薬理試験結果の記載がない場合</p> <p>通常は、…薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しない。</p> <p>(東京高判平 10.10.30(平成 8(行ケ)201)「制吐剤判決」:第 I 部第 1 章 5.3 における例 3-5 として掲載、東京高判平 14.10.1(平成 13(行ケ)345)、東京高判平 15.12.22(平成 13(行ケ)99))</p>	<p><b>1.2.1 実施可能要件</b></p> <p>(2) 拒絶理由を通知する場合の例</p> <p>(a) 薬理試験結果の記載がない場合</p> <p>通常は、…薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しない。</p> <p>(東京高判平 10.10.30(平成 8(行ケ)201)「制吐剤判決」:第 I 部第 1 章事例 8 参照、東京高判平 14.10.1(平成 13(行ケ)345)、東京高判平 15.12.22(平成 13(行ケ)99))</p>	
4	<p><b>3.1 特定の疾病への適用という医薬用途に特徴を有する医薬</b></p> <p>[事例 3] 製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴を有するも</p>	<p><b>3.1 特定の疾病への適用という医薬用途に特徴を有する医薬</b></p> <p>[事例 3] 製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴を有するも</p>	

<p>の …</p> <p>【解説】 （1）～（2）からなる工程により得られた…請求項 1 及び 2 に係る発明は明確であると判断される。 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱いに関しては、第 I 部第 1 章 2.2.2.1(7)、第 II 部第 2 章 1.5.5(4)及び 2.7 を参照されたい。</p>	<p>の …</p> <p>【解説】 （1）～（2）からなる工程により得られた…請求項 1 及び 2 に係る発明は明確であると判断される。 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱いに関しては、第 I 部第 1 章 2.2.2.4(2)、第 II 部第 2 章 1.5.5(4)及び 2.7 を参照されたい。</p>	
--	--	--