

第 II 部 明細書及び特許請求の範囲

目 次

2001	第 36 条の条文及びその適用時期について	- 1 -
2002	明細書、特許請求の範囲又は図面に拒絶理由に該当しない記載不備のある案件への対応について	- 3 -
2003	明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名が記載されている場合の取扱い	- 8 -
2004	計量法 [抜粋]	- 10 -
第 1 章 発明の詳細な説明の記載要件		
2101	先行技術文献の入手が困難な場合の留意事項	- 1 -
2102	先行技術文献情報を追加する補正についての判断《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が平成 20 年 12 月 31 日以前の出願に適用》	- 2 -
2103	一回目の拒絶理由の通知と同時に、又は通知した後に第 48 条の 7 の通知を行うことができる例	- 3 -
2104	刊行物の記載要領	- 4 -
第 2 章 特許請求の範囲の記載要件		
2201	マーカッシュ形式などの択一形式による記載が化学物質に関するものである場合の明確性要件	- 1 -
2202	請求項の記載形式—独立形式と引用形式—	- 2 -
2203	物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における留意事項	- 7 -
2204	「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かについての判断	- 8 -
2205	物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における「不可能・非实际的事情」についての判断 ...	- 12 -
2299	その他	- 20 -
第 3 章 発明の単一性(特許法第 37 条)		
2301	最初の発明を含む発明群が複数ある場合の特別な技術的特徴に基	

	づく審査対象の決定の手順について	- 1 -
2302	「審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明」について	- 3 -

2001 第 36 条の条文及びその適用時期について

第 36 条の条文及びその適用時期について、その一覧を表に示す。

表 第 36 条の条文、適用時期一覧

法律	平成2年法	平成6年法	平成14年法
施行日	平成2年12月1日～	平成7年7月1日～	平成14年9月1日～
ポ イ ン ト の 改 正	*要約書の採用 第36条2項の改正により番号繰り下がり	*36条の改正 明細書の記載要件の緩和：発明の詳細な説明は「明確かつ十分」に記載、特許請求の範囲には「出願人が必要と認める事項」に記載、特許請求の範囲は「明確かつ簡潔」に記載	*36条の改正 先行技術文献情報開示制度の導入(H14.9.1～ *1) 明細書と特許請求の範囲の分離(H15.7.1～ *2)
条 文	4項 前項第3号の発明の詳細な説明には、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容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。	4項 前項第3号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、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。	4項 前項第3号の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。 1号 経済産業省令で定めるところにより、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。 2号 その発明に関連する文献公知発明（第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
	5項 第3項第4号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。 1号 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。 2号 特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載した項（以下「請求項」という。）に区分してあること。 3号 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。	5項 第3項第4号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに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しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。	5項 第2項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに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しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
	6項 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。	6項 第3項第4号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。 1号 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。 2号 特許を受けようとする発明が明確であること。 3号 請求項ごとの記載が簡潔であること。 4号 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。	6項 第2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。 1号 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。 2号 特許を受けようとする発明が明確であること。 3号 請求項ごとの記載が簡潔であること。 4号 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
	7項 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。	7項 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。	7項 第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
附 則	(略)	従来法下出願されたものは従来法適用(附則 § 6(2))	*1 従来法下出願されたものは従来法適用(附則 § 2(1)) *2 施行日以後にする特許出願（施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む）について適用(附則 § 3)

2002 明細書、特許請求の範囲又は図面に拒絶理由に該当しない 記載不備のある案件への対応について

1. 明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という)に拒絶理由に 該当しない記載不備を発見した場合について

新規性、進歩性等又はそのほかの拒絶理由通知等をするときは、「なお書き」において、明細書等に不備のある箇所を指摘する。

拒絶理由通知等をしないときは、以下のいずれかにより対応することができる。

- (1) 特許査定の前に出願人又は代理人(以下、「出願人側」という)に電話連絡し、自発補正による不備の解消を促す(出願人側による自発補正が可能なときに限る)。
- (2) 特許査定時に明細書等を職権訂正する(下記 [2.](#) 参照)。
- (3) 特許査定の前に方式審査室に連絡し、不備について長官名により手続補正命令を通知するよう依頼する(下記 [3.](#) 参照)。

ここで、明細書等の記載不備(注)が拒絶理由に該当する場合については、上述した対応をするのではなく、その明細書等の記載不備に係る拒絶理由通知等をする。また、(2)の職権訂正は、原則として([2.2\(1\)](#)参照)、出願人側が審査官による職権訂正を希望した場合に限り行う。

(注) 明細書等の記載不備が拒絶理由に該当するか否かを検討する際には、以下の点に留意が必要である。

- (i) 特許請求の範囲に誤記等の軽微な記載不備があっても、直ちに明確性要件違反の拒絶理由に該当するわけではない。例えば、軽微な記載不備であっても、それにより、当業者にとって発明が不明確にならないようなものは、明確性要件違反の拒絶理由には該当しない([審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 2.2\(1\)a](#) 参照)。
- (ii) 明細書等に誤記等の軽微な記載不備があっても、出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明を実施することができる程度に明確かつ十分に明細書等が記載されていれば、実施可能要件違反の拒絶理由には該当しない([審査基準第 II 部第 1 章第 1 節 6.](#) 参照)。

2. 明細書等の職権訂正

2.1 職権訂正の対象になり得る記載不備の例

(1) その不備に対する訂正が、下記に示すように、表現、内容ともに一に帰する場合

- (i) 特許庁 → 特許庁
- (ii) リニアター → リニアモーター
- (iii) 特許庁特許庁は → 特許庁は

(2) その不備に対する訂正が、下記に示すように、表現は一に帰するものではないが、内容が一に帰する場合であって、表現上の差が問題にならない場合

- (i) 商標名である旨の付記
- (ii) 次のような誤字、脱字の修正
 …こと○する。 → …こととする。又は…ことにする。
 (○は、誤字又は脱字)
- (iii) 特許請求の範囲と明らかに相違している発明の名称の修正
 (例) 発明の名称：○○装置及び△△方法 → ○○装置
 (特許請求の範囲：…○○装置)
- (iv) 従来例として記載された出願の公開番号等の加入
 (例) 特願昭50-12345号 → 特願昭50-12345号(特開昭51-54321号)

2.2 職権訂正の要領

(1) 審査官は、職権訂正に先立って電話等により出願人側と訂正内容について十分に確認し、訂正内容を具体的に明示した対応記録を作成する。ここで、訂正内容の具体的な明示については、出願人側から電子メール等で受け取った訂正案を対応記録に添付することにより、代えることができる。なお、訂正内容について出願人側から承諾を得られなかった場合は、審査官は、[本審査ハンドブックの3501の2.\(2\)](#)に基づいて「公序良俗を害することが明らかな事項又は内容」に係る職権訂正をする場合を除き、承諾を得られなかった旨を記載した対応記録を作成したうえで、職権訂正を行わない。

(2) 明細書等の職権訂正は、特許査定作成画面の「職権訂正データ」を選択することにより行う。

3. 記載不備に係る事項の長官名による手続補正指令

審査官は、不鮮明な図面等の記載不備であって、新規事項の追加等の拒絶理由にかかわらないもの(方式審査の対象から除かれるものも含む)がある場合に、

特に必要があると認めるときは、方式審査室に連絡し、その記載不備について長官名により手続補正指令を通知するよう依頼することができる。ただし、長官名による手続補正指令の通知をするかしないかの最終判断は、方式審査室が行う。

上記依頼の対象になり得る記載不備の例としては、以下のものが挙げられる。

(明細書、特許請求の範囲共通)

- (1) 明細書又は特許請求の範囲の一部が外国語で書かれているとき(一般的な用語、技術用語をその日本名の次に括弧書きでその原語を記載した場合及び特許法第 36 条の 2 第 1 項の規定による英語その他の外国語での外国語書面出願の場合を除く。)
- (2) 明細書又は特許請求の範囲中に【図面】の欄が設けられているとき

(発明の名称)

- (1) 発明の名称が記載されていないとき
- (2) 【発明の名称】の欄が複数設けられているとき

(図面の簡単な説明)

- (1) 図番号が 1 から始まる連続番号でないとき
- (2) 図面の図番号・分図番号と、図面の簡単な説明の図番号・分図番号とが一致していないとき
- (3) すべての図・分図の説明が記載されていないとき
- (4) 【図面の簡単な説明】の欄が複数設けられているとき

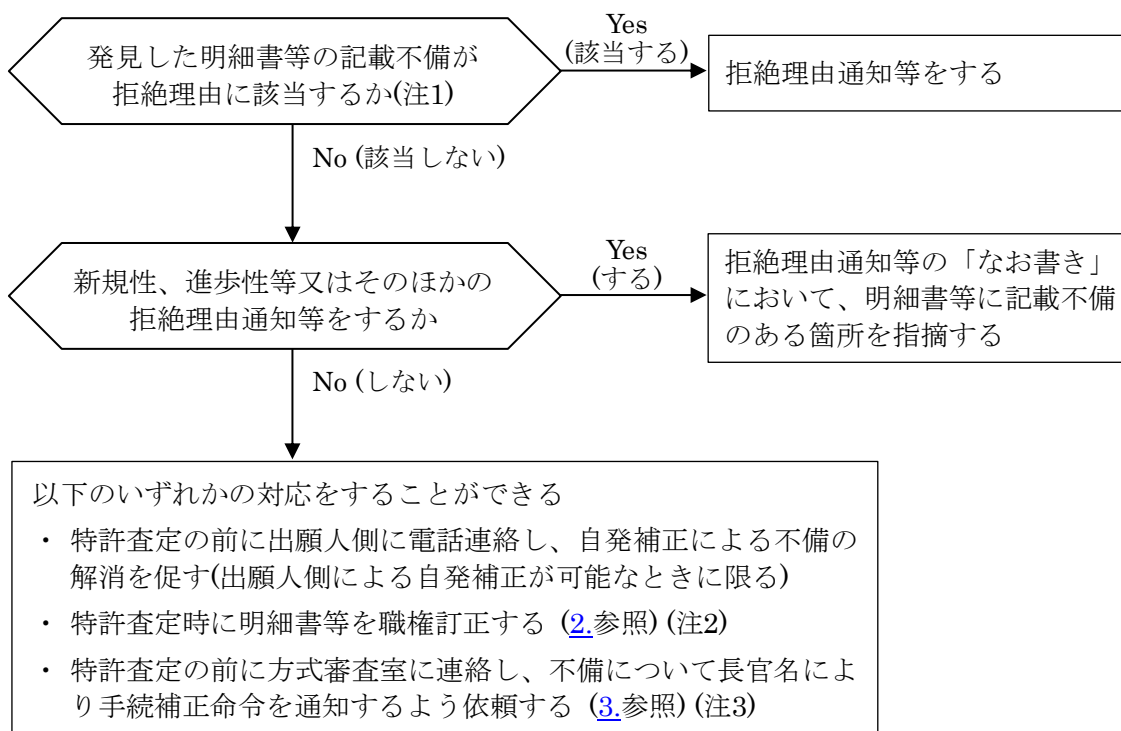
(図面)

- (1) 2 以上の図がある場合において、図番号が記載されていないとき
- (2) 図番号が 1 から始まる連続番号で付されていないとき
- (3) 1 の図番号を付した図が複数ページに描かれているとき
- (4) 他の線と明確に区別することができない引出線が引かれているとき
- (5) 図が不鮮明なとき
- (6) 図面中の文字が極めて小さいとき
- (7) 図面に関する説明が外国語(一般的な用語、技術用語をその日本名の次に括弧書きでその原語を記載した場合及び特許法第 36 条の 2 第 1 項の規定による英語その他の外国語での外国語書面出願の場合を除く。)で記載されているとき
- (8) 各図に図番号が重複して記載されている場合において、同一の図に対して同一の図番号で記載されていないとき(例. 同一の図に対して【図 2】と Fig3

- が記載されているとき)
- (9) 分図番号が連続番号(記号)で付されていないとき

図：明細書、特許請求の範囲又は図面(明細書等)に記載不備を発見した場合の

取扱い



(注1) 明細書等の記載不備が拒絶理由に該当するか否かを検討する際には、以下の点に留意が必要である。

- (i) 特許請求の範囲に誤記等の軽微な記載不備があっても、直ちに明確性要件違反の拒絶理由に該当するわけではない。例えば、軽微な記載不備であっても、それにより、当業者にとって発明が不明確にならないようなものは、明確性要件違反の拒絶理由には該当しない(審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 2.2(1)a 参照)。
- (ii) 明細書等に誤記等の軽微な記載不備があっても、出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明を実施することができる程度に明確かつ十分に明細書等が記載されていれば、実施可能要件違反の拒絶理由には該当しない(審査基準第 II 部第 1 章第 1 節 6.参照)。

(注2) 審査官は、職権訂正に先立って電話等により出願人側と訂正内容について十分に確認し、訂正内容を具体的に明示した対応記録を作成する。ここで、訂正内容の具体的な明示については、出願人側から電子メール等で受け取った訂正案を対応記録に添付することにより、代えることができる。なお、訂正内容について出願人側から承諾を得られなかった場合は、審査官は、本審査ハンドブックの3501の2.(2)に基づいて「公序良俗を害することが明らかな事項又は内容」に係る職権訂正をする場合を除き、職権訂正を行わない。

(注3) 長官名による手続補正指令の通知をするかしないかの最終判断は、方式審査室が行う。

2003 明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名が記載されている場合の取扱い

明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名(登録商標名を含む。以下同じ。)が記載されている場合は、次のように取り扱う。

(1) 特許請求の範囲、又は明細書若しくは図面のうち請求項に係る発明について記載された部分に商標名が記載されている場合には、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていないことを理由として、原則として、その特許出願に拒絶の理由を通知するものとする。

ただし、(a)その商標名が物質又は物品の普通名称となっていると認められるとき、又は(b)物質又は物品の普通名称となっていなくても、次の三つの条件を同時に満たしていると認定できるときは、この限りでない(注 1、2)。

(i) 類似品のうちから特にその商標名のものを選定したことに、発明としての十分な意義が認められること

(ii) 商標名が記載されていても、その発明が不明確とならないこと(例えば、その商標は、少なくともその発明の特許出願以前から出願当時にかけて、常に一定の品質、組成、構成などのもののみに付されていたことが明瞭であること)

(iii) 商標名で記載されていても、その発明の技術が十分に公開されていると認めることができること(例えば、その商標名の商品の市販が、何らかの理由で停止されても、その発明と実質上同一の発明を、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容易に実施することができること)

(注 1) 登録商標名については上記(a)の認定をしてはならない。

(注 2) 上記(b)の認定ができる場合は、實際上ほとんどない。

(説明)

商標は、一定の限られた商品にだけ使用されるとは限らない。また、一定の商品について使用される場合であっても、同一の商標でありながら、製造の時期などによって商品の品質、組成、構成などが一定でないことが多く、特に、技術の進歩速度が速くなれば、この傾向が著しい。更に、一定の商標を付した商品についてその商品が他の類似商品などに比して特徴のあるものである場合には、その製造方法、組成などの技術面が秘密にされていて、公開されていないのが普通である。

したがって、特許請求の範囲、又は明細書若しくは図面のうち請求項に係る発明について記載された部分に商標名の記載がある場合には、通常、特許を受けようとする

発明が明確ではない、あるいは、その発明に関する技術が十分に公開されていないため、発明の詳細な説明の記載が、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されていないことに帰着するので、上記のように取り扱うものとする。

- (2) 商標名が記載されていても拒絶の理由に該当しない場合には、学術用語による表現への補正を出願人へ促す。適当な学術用語のない場合は商標名の記載を認めてもよいが、そのときには、その商標が登録商標であれば、商標名の次に「(登録商標)」を、また未登録商標であれば、商標名の次に「(商標)」を記載させる(特許法施行規則様式第 29 備考 7、9)。なお、商標名である旨の付記は職権訂正により行ってもよい([本審査ハンドブックの 2002](#) 参照)。

(説明)

商標名をそのまま明細書に記載しておくと、物品や物質の普通名称と商標名とが混同をきたすようになり、不都合であるばかりでなく、その商標名を商品の普通名称であるかのように誤認させ、商標が本来有している商品の出所表示の機能を弱める結果を生じ、商標権者や商標の使用者に不慮の不利益を与えることとなる。

したがって、学術用語に補正させずに商標名をそのまま明細書に記載しておく場合には、その名称が商標名であることを明細書中で明確にしておく必要があるため、上記のように取り扱うものとする。

2004 計量法 [抜粋]

特許法施行規則

第 3 条 書面に計量法（平成四年法律第五十一号）第二条第一項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条並びに同法附則第三条、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従って記載しなければならない。

計量法(平成四年法律第五十一号)[抜粋]

(定義等)

第 2 条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。

- 一 長さ、質量、時間、電流、温度、物質質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気のコンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率

- 二 繊度、比重その他の政令で定めるもの

2～8 (略)

(注 「政令」=計量単位令第二条)

(国際単位系に係る計量単位)

第 3 条 前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。

(その他の計量単位)

第 4 条 前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第二の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

2 前条に規定する計量単位のほか、別表第一の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第三の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

(注 一・二項の「政令」=計量単位令第二条)

第 5 条 前二条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。

2 前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。

(注 一・二項の「政令」=計量単位令第四・五条)

(非法定計量単位の使用の禁止)

第 8 条 第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。

2~3 (略)

[別表第一] (第三条関係)

物象の状態の量	計量単位
長さ	メートル
質量	キログラム グラム トン
時間	秒 分 時
電流	アンペア
温度	ケルビン セルシウス度又は度
物質量	モル
光度	カンデラ
角度	ラジアン 度 秒 分
立体角	ステラジアン
面積	平方メートル
体積	立方メートル リットル

角速度	ラジアン毎秒
角加速度	ラジアン毎秒毎秒
速さ	メートル毎秒　メートル毎時
加速度	メートル毎秒毎秒
周波数	ヘルツ
回転速度	毎秒　毎分　毎時
波数	毎メートル
密度	キログラム毎立方メートル　グラム毎立方メートル グラム毎リットル
力	ニュートン
力のモーメント	ニュートンメートル
圧力	パスカル又はニュートン毎平方メートル　バール
応力	パスカル又はニュートン毎平方メートル
粘度	パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル
動粘度	平方メートル毎秒
仕事	ジュール又はワット秒　ワット時
工率	ワット
質量流量	キログラム毎秒　キログラム毎分　キログラム毎時 グラム毎秒　グラム毎分　グラム毎時　トン毎秒 トン毎分　トン毎時
流量	立方メートル毎秒　立方メートル毎分　立方メートル毎時 リットル毎秒　リットル毎分　リットル毎時
熱量	ジュール又はワット秒　ワット時
熱伝導率	ワット毎メートル毎ケルビン　ワット毎メートル毎度
比熱容量	ジュール毎キログラム毎ケルビン又は ジュール毎キログラム毎度
エントロピー	ジュール毎ケルビン
電気量	クーロン
電界の強さ	ボルト毎メートル
電圧	ボルト
起電力	ボルト
静電容量	ファラド
磁界の強さ	アンペア毎メートル
起磁力	アンペア
磁束密度	テスラ又はウエーバ毎平方メートル

第 II 部 明細書及び特許請求の範囲

磁束	ウエーバ
インダクタンス	ヘンリー
電気抵抗	オーム
電気のコンダクタ ンス	ジーメンズ
インピーダンス	オーム
電力	ワット
電力量	ジュール又はワット秒 ワット時
電磁波の電力密度	ワット毎平方メートル
放射強度	ワット毎ステラジアン
光束	ルーメン
輝度	カンデラ毎平方メートル
照度	ルクス
音響パワー 濃度	ワット モル毎立方メートル モル毎リットル キログラム毎立 方メートル グラム毎平方メートル グラム毎リットル
中性子放出率	毎秒 毎分
放射能	ベクレル キュリー
吸収線量	グレイ ラド
吸収線量率	グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 ラド毎秒 ラド毎分 ラド毎時
カーマ	グレイ
カーマ率	グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時
照射線量	クーロン毎キログラム レントゲン
照射線量率	クーロン毎キログラム毎秒 クロオン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時 レントゲン毎秒 レントゲ ン毎分 レントゲン毎時
線量当量	シーベルト レム
線量当量率	シーベルト毎秒 シーベルト毎分 シーベルト毎時 レ ム毎秒 レム毎分 レム毎時

[別表第二] (第四条関係)

物象の状態の量	計量単位
---------	------

無効電力	バール
皮相電力	ボルトアンペア
無効電力量	バール秒 バール時
皮相電力量	ボルトアンペア秒 ボルトアンペア時
電磁波の減衰量	デシベル
音圧レベル	デシベル
振動加速度レベル	デシベル

[別表第三] (第四条関係)

物象の状態の量	計量単位
回転速度	回毎分 回毎時
圧力	気圧
粘度	ポアズ
動粘度	ストークス
濃度	質量百分率 質量千分率 質量百万分率 質量十億分率 質量一兆分率 質量千兆分率 体積百分率 体積千分率 体積百万分率 体積十億分率 体積一兆分率 体積千兆分率 ピーエッチ

附則

(計量単位)

- 第 3 条 附則別表第一の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であつて政令で定めるものは平成七年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法(以下「新法」という。)第八条第一項の法定計量単位(以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。
- 2 附則別表第二の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であつて政令で定めるものは、平成九年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
- 3 附則別表第三の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であつて政令で定めるものは、平成十一年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
- 4 前三項に規定する計量単位の定義は、政令で定める。

第 4 条 前条第一項から第三項までに規定する計量単位については、これらの

規定で定める期日後においても、なお法定計量単位とみなすことができる。

- 2 前項の場合においては、その政令で当該計量単位を法定計量単位とみなす期限並びにこれを用いることができる取引又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。

(ヤードポンド法による計量単位)

第 5 条 ヤードポンド法による計量単位及びその定義は、政令で定める。

2 (略)

(仏馬力)

第 6 条 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。

2 仏馬力の定義は、政令で定める。

(計量単位の表示等)

第 8 条 附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。

[附則別表第一]

物象の状態の量	計量単位
力	ダイン
仕事	エルグ
熱量	重量キログラムメートル エルグ
中性子放出率	中性子毎秒 中性子毎分
放射能	壊変毎秒 壊変毎分

[附則別表第二]

物象の状態の量	計量単位
---------	------

第 II 部 明細書及び特許請求の範囲

長さ	ミクロン
周波数	サイクル又はサイクル毎秒
磁界の強さ	アンペア回数毎メートル エルステッド
起磁力	アンペア回数
磁束密度	ガンマ ガウス
磁束	マクスウェル
音圧レベル	ホン
濃度	規定

[附則別表第三]

物象の状態の量	計量単位
力	重量キログラム 重量グラム 重量トン
力のモーメント	重量キログラムメートル
圧力	重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル 水柱メートル
応力	重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル
仕事	重量キログラムメートル
工率	重量キログラムメートル毎秒
熱量	カロリー
熱伝導率	カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度
比熱容量	カロリー毎キログラム毎度

第 1 章 発明の詳細な説明の記載要件

2101 先行技術文献の入手が困難な場合の留意事項

審査官は、発明の詳細な説明において開示された先行技術文献の入手が困難な場合等には、第 194 条第 1 項(書類の提出等)の規定に基づく審査官通知を行い、審査のために必要な書類その他の物件の提出を出願人に求めることができる。

2102 先行技術文献情報を追加する補正についての判断
《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が
平成 20 年 12 月 31 日以前の出願に適用》

先行技術文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加する補正は、新規事項の追加には該当せず、適法な補正である。しかし、請求項に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を付加したり、先行技術文献に記載された内容を追加して第 36 条第 4 項第 1 号の不備を解消したりする補正は、新規事項の追加に該当し、不適法な補正である。

詳細については、[審査基準「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」の 3.3.2\(1\)](#)を参照。

2103 一回目の拒絶理由の通知と同時に、又は通知した後に 第 48 条の 7 の通知を行うことができる例

例えば、発明の詳細な説明に従来技術の内容は記載されているが、当該従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる出願について、新規性・進歩性等の判断のために当該先行技術文献情報が必要な場合には、審査官は、第 48 条の 7 の通知と一回目の拒絶理由の通知(当該先行技術文献情報に係る文献公知発明を引用しないものに限る。以下同様。)とを同時にしたり、一回目の拒絶理由を通知した後に第 48 条の 7 の通知をしたりすることができる。

また、出願内容が著しく不明確であって新規性・進歩性等の特許要件についての審査が困難な場合等にも、第 48 条の 7 の通知と明細書及び特許請求の範囲の記載要件等に関する拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知とを同時に行うことができる。

ただし、第 48 条の 7 の通知は、一律にされるのではなく、審査官が必要と認めた場合にのみ行われる。

2104 刊行物の記載要領

刊行物の記載要領は、[本審査ハンドブック「第 I 部第 2 章 審査の手順」の 1207](#) を参照。

ただし、「1. 我が国の特許公報、実用新案公報等(記載例)」における「(7) 平成 5 年 12 月 31 日以前の旧実用新案法に基づく公開実用新案公報の全文明細書等の場合」であっても、「(5) 公開特許公報又は公開実用新案公報の場合」の記載で足りる。

第 2 章 特許請求の範囲の記載要件

2201 マーカッシュ形式などの択一形式による記載が化学物質に関するものである場合の明確性要件

マーカッシュ形式などの択一形式による記載が化学物質に関するものである場合は、それらは以下(i)及び(ii)の要件が共に満たされれば、類似の性質又は機能を有するものであるもので、一の発明を明確に把握することができる。

- (i) 全ての選択肢に係る化学物質が共通の性質又は活性を有していること、
- (ii) 共通の化学構造が存在する、すなわち全ての選択肢が重要な化学構造要素を共有していること(注 1)、又は共通の化学構造が判断基準にならない場合は、全ての選択肢が、その発明が属する技術分野において一群のものとして認識される化学物質群(注 2)に属していること。

(注 1) 「全ての選択肢が重要な化学構造要素を共有している」とは、以下(a)又は(b)のいずれかの場合をいう。なお、化学構造要素とは、一つの部分のことも、互いに関連した個々の部分の組み合わせのこともある。

- (a) 複数の化学物質が、その化学構造の大きな部分を占める共通した化学構造を有しているような場合
- (b) 化学物質がその化学構造のわずかな部分しか共有しない場合においては、その共有されている化学構造が従来技術からみて構造的に顕著な部分を構成する場合

(注 2) 「一群のものとして認識される化学物質群」とは、請求項に記載された発明の下で同じように作用するであろうことが、その技術分野における知識から予想される化学物質群をいう。言い換えると、この化学物質群に属する各化学物質を互いに入れ換えても同等の結果が得られる、ということである。

2202

特許法施行規則第 24 条の 3 第 3 号には「請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない」と記載され、同条 4 号には「他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない」と記載されている。このように、請求項の記載様式としては、他の請求項を引用して記載することが認められており、このような記載様式で記載された請求項を「引用形式請求項」という。また、他の請求項を引用しないで記載した請求項を「独立形式請求項」という。そして両者は、記載表現が異なるのみで、同等の扱いを受けるものである。

1.

独立形式請求項の記載は、その独立形式請求項に係る発明が他の請求項に係る発明と同一か否かに係わりなく可能である。

2.

2.1

引用形式請求項は、特許請求の範囲における文言の重複記載を避けて請求項の記載を簡明にするものとして利用されるが、引用形式請求項による記載は、引用形式請求項に係る発明が引用される請求項に係る発明と同一か否かに係わりなく可能である。

請求項を引用形式で記載できる典型的な例は、先行する他の一の請求項のすべての特徴を含む請求項を記載する場合である。

このような場合に引用形式で請求項を記載すると、文言の繰り返し記載が省略できるとともに、引用される請求項とその記載を引用して記載する請求項との相違をより明確にして記載できるので、出願人の手間が軽減されるとともに、第三者の理解が容易になるといった利点がある。

例：典型的な引用形式請求項

【請求項 1】断熱材を含んだ建築用壁材

【請求項 2】断熱材が発泡スチロールである請求項 1 記載の建築用壁材

2203 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における留意事項

審査官は、[審査基準「第 II 部第 2 章第 3 節 明確性要件」の「4.3.2 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」](#)に該当するか否かの判断及び該当した場合のその後の審査については、以下の点に留意して進める。

- (1) 審査官は、物の発明に係る請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを、[本審査ハンドブックの 2204](#)に基づいて判断する。
- (2) 審査官は、上記(1)において「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すると判断したときは、当該記載に関し、「不可能・非実際の事情¹が存在する場合」に該当するか否かを、[本審査ハンドブックの 2205](#)に基づいて判断する。また、審査官は、明細書、意見書等において当該事情が存在するとの主張、立証がされていれば、それを考慮して判断する。
- (3) 最後の拒絶理由通知後、拒絶査定不服審判請求時又は第 50 条の 2 の通知を受けた後に、「その物の製造方法の記載」を、単に、構造や特性といった物としての記載にする補正又は物の発明においてその物の製造方法が記載されている場合に、単に、その物の製造方法の発明にする補正については、審査官は、通常、明瞭でない記載の釈明(第 17 条の 2 第 5 項第 4 号)に該当する補正であると認めることとする²。

¹ 「当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情」のこと。

² 仮に当該補正が行われなかった場合は、通常、明確性要件違反の拒絶理由が通知されることとなり、また、第 17 条の 2 第 5 項の規定の適用に当たっては、その立法趣旨を十分に考慮し、必要以上に厳格に運用することがないようにするべきである。したがって、当該補正を認めることとする。同項の規定は、発明の保護を十全に図るという特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速・的確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知に対する補正は、既に行った審査結果を有効に活用できる範囲内で行うこととする趣旨で設けられたものである。そして、当該補正を認めても、既に行った審査結果を概ね有効に活用できると考えられる。

2204 「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かについての判断

1. 基本的な考え方

- (1) 審査官は、物の発明についての請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを、明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、その発明の属する技術分野における出願時の技術常識も考慮して判断する(以下の類型、具体例に形式的に該当しても、当該技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要である)。

特に、「その物の製造方法が記載されている場合」の類型、具体例に形式的に該当したとしても、明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」(注)が明らかであるとき³には、審査官は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとの理由で明確性要件違反とはしない。

(注) 最二小判平成 27 年 6 月 5 日(平成 24 年(受)1204 号、同 2658 号・民集 69 卷 4 号 700 頁、同 904 頁)「プラバスタチンナトリウム事件」判決

- (2) 記載要件一般の立証責任は出願人側にあることに鑑みて、必要であれば審査官は、物の発明に係る請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとして、明確性要件違反の拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際的事実」が存在することの主張、立証の機会や、反論・補正の機会を与えることとする。このようにすることで、後に無効理由を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されたりすることがないようにすることが適切である。

³ 類型(1-1)に形式的に該当するものの、明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮すれば、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかであると考えられる例：

「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器。」

2. 「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する類型、具体例

類型(1-1)：製造に関して、経時的な要素の記載がある場合

具体例：

「次の段階：

- a) 化合物 A の濃縮有機溶液を形成し、
- b) そのアンモニウム塩として化合物 A を沈殿し、
- c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
- d) そのアンモニウム塩をナトリウム塩に置き換え、そして
- e) 化合物 A のナトリウム塩を単離すること、
を含んで成る方法によって製造される化合物 A ナトリウム塩。」

補正例：

「次の段階：

- a) 化合物 A の濃縮有機溶液を形成し、
- b) そのアンモニウム塩として化合物 A を沈殿し、
- c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
- d) そのアンモニウム塩をナトリウム塩に置き換え、そして
- e) 化合物 A のナトリウム塩を単離すること、
を含んで成る化合物 A ナトリウム塩の製造方法」

類型(1-2)：製造に関して、技術的な特徴や条件が付された記載がある場合

具体例：

「モノマーA とモノマーB を 50℃で反応させて得られるポリマーC」

「1～1.5 気圧下で焼成してなる蛍光体」

「外面に粒子状の物質を衝突させた粗化処理が施されたゴム製品」

補正例：

「モノマーA とモノマーB を 50℃で反応させるポリマーC の製造方法」

「1～1.5 気圧下での焼成工程を経て製造する蛍光体の製造方法」

「外面に粒子状の物質を衝突させる粗化処理を施すゴム製品の製造方法」

類型(1-3)：製造方法の発明を引用する場合

具体例：

「請求項 1～8 いずれかの製造方法で製造されたゴム組成物」

「請求項 1～4 いずれかの製造方法で製造されたポリマー」

補正例：

(通常、製造方法の発明を引用したままでは、補正によって「物の製造方法が記載されている場合」に該当しないようにすることはできない。)

3. 「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない類型・具体例

類型(2)：単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない
場合

具体例：

「樹脂組成物を硬化した物」

「貼付チップがセンサチップに接合されている物品」

「A が B と異なる厚さに形成された物」

「A と B を配合してなる組成物」

「ゴム組成物を用いて作製されたタイヤ」

「A 層と B 層の間に C 層を配置してなる積層フィルム」

「着脱自在に構成」

「A 部材に溶接された B 部材」

「面取りされた部材」

「本体にかしめ固定された蓋」

「粗糸 A と粗糸 B とを用いてなる精紡混撚糸」

「ポリマー A で被覆された顔料」

「モノマー A とモノマー B を重合させてなるポリマー」

「PEG 化されたタンパク質」

「翻訳後修飾されたタンパク質 A」

「ヒト化抗体」

「配列番号 X で表されるアミノ酸において少なくとも 1 個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなるタンパク質」

- 特に、物の構造又は特性を特定する用語として、概念が定着しているもの（例えば、辞書、教科書、規格文書等に定義等の記載が存在し、かかる記載に照らすと、物の構造又は特性を特定する用語として概念が定着している

と判断されるもの)

「鋳物」「鋳造品」「鍛造品」
「溶接部」「ろう付け部」「はんだ付け部」「融着接続部」
「切削部」「切断部」「研削面」「圧入部」「圧入構造」
「焼結体」「圧粉体」
「延伸フィルム」「インフレーションフィルム」
「印刷部品」「印刷コイル」「印刷コンデンサ」
「塗布膜」「蒸着膜」「(層、膜としての) コーティング層」
「拡散層」「エピタキシャル層」「エピタキシャル成長層」
「フロート板ガラス」「溶融亜鉛めっき鋼板」「加硫ゴム」「エンボス加工品」「溶接組立体」「一体成形品」
「単離細胞」「抽出物」「脱穀米」「蒸留酒」「メッキ層」

(留意事項)

請求項中の文言が、上記類型(2)の具体例と異なる文言であっても、そのことをもって類型(2)にあたらないということの意味するわけではない。例えば、上記具体例の一と類似しているものの表現の異なる文言があったときに、そうした表現上の相違のみをもって類型(2)該当性が否定されるというわけではなく、審査官は、上記「1. 基本的な考え方」を踏まえて判断を行う。

2205 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における「不可能・非実際の事情」についての判断

1. 基本的な考え方

- (1) 審査官は、「不可能・非実際の事情」が存在するかどうかを、出願人による主張・立証の内容に基づいて判断する。その際には、その発明の属する技術分野における技術常識も考慮するものとする(以下の類型、具体例に形式的に該当しても、その技術分野における技術常識に基づいて異なる判断がされる場合があることに留意が必要である)。
- (2) 「不可能・非実際の事情」が存在することについての出願人の主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り(通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り)、審査官は、不可能、非実際の事情が存在するものと判断する。

2. 「不可能・非実際の事情」に該当する類型、具体例

類型(i)：出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であった場合

類型(ii)：特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要する場合

具体例：

- ・新しい遺伝子操作によって作られた細胞等
(最二小判平成27年6月5日(民集69巻4号700頁、民集69巻4号904頁))
- ・ハイブリドーマ細胞Aから生産されるモノクローナル抗体
(参考審決：不服 2014-17732 号審決)
- ・交配等の育種方法によって得られる動物及び植物
(参考審決：不服 2014-10863 号審決)

類型(i)若しくは類型(ii)又は双方の類型に該当し、「不可能・非実際の事情」が存在することについての、特許出願人の主張・立証の参考例を、本 2205 の末尾に掲げる。

3. 「不可能・非実際の事情」に該当しない類型、具体例

類型(iii)：本願発明との関係が一切説明されていない場合

具体例：

- ・単に、「特許請求の範囲」の作成には時間がかかるとの主張のみがなされている場合
- ・単に、製造方法で記載する方が分かりやすいとの主張のみがなされている場合

● 「不可能・非実際の事情」の主張・立証の参考例（上記 2.を参照）

以下に、「不可能・非実際の事情」の主張・立証の参考例を示す。

(注) これらは、審査において⁴「不可能・非実際の事情」の存在が認められうるいくつかの例を参考のために供するものであって、包括的に類型を示すものではなく、これらに該当しない場合には当該事情の存在が認められないというものではない。また、実際に当該事情の存在が認められるかどうかは、事案や具体的な主張・立証の内容によって異なるので、以下に示す例に形式的に適合すれば事情の存在が認められるというものでもない。

なお、物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、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、性質等)を当業者が理解できない結果、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には、一の請求項から発明が明確に把握されるとはいえないことから、「不可能・非実際の事情」の存否によらず、発明は不明確となる⁵。以下の例は、そのような不明確性がないことを前提とするものである。

また、以下の例は、請求項に係る発明が新規性、進歩性等の特許要件を満たしていることを予断するものではない。

参考例 1**(1) 特許請求の範囲**

[請求項 1] 空気流通口を有するホルダと、
前記ホルダ内に配置された香気発生源及び発熱体とを有し、
前記香気発生源は、活性炭成形体を含み前記発熱体によって $0^{\circ}\text{C}\sim\Delta^{\circ}\text{C}$ の範囲に加熱される芳香器であって、

⁴ 特許成立後の第三者が関与する手続においては、当事者間の主張・立証の内容等により、「不可能・非実際の事情」の存在に係る判断の結論が変わりうる。

⁵ 特許・実用新案審査基準 第 II 部第 2 章第 3 節 明確性要件 4.3.1 (2)

前記香気発生源は、香気成分 A の溶液を含浸させた前記活性炭成形体を、前記発熱体による加熱温度以下の温度で×時間以上加熱することによって製造される、芳香器。

(2) 意見書における不可能・非実際の事情の主張・立証

本願発明は、活性炭成形体の表面近傍に存在する香気成分を揮発させ当該活性炭成形体の内部深くに存在する香気成分 A のみを残留させた香気発生源を有する芳香器の発明です。この、従来技術にはない本願発明の特徴を特定するために、請求項 1 では、香気成分 A の溶液を含浸させた活性炭成形体を、発熱体による加熱温度以下の温度で×時間以上加熱する、という発明特定事項を記載しております。この発明特定事項を備えることにより、保存時における香気成分の揮発を抑制し、もって保存状態によって使用時における香気成分の発散効率が相違してしまうという従来技術の問題点を解決した芳香器が得られることとなります。(本願明細書段落〇～〇参照)

しかしながら、上記した本願発明の特徴を、物の構造又は特性により直接特定することは、不可能であるといえます。

第一に、上記した特徴である、活性炭成形体の表面近傍ではなく内部深くに香気成分が存在する状態を、例えば、表面から〇〇 μ m 以上の内部にのみ香気成分が存在する、といった文言により一概に特定することは、活性炭の各々によってその構造やそれに伴う特性が異なることにも照らせば、不可能です。そして、他に、上記特徴を構造上又は特性上、明確に特定する文言も存在しません。

第二に、上記の特徴を有する香気発生源の構造又は特性を、測定に基づき解析することにより特定することも、本願出願時における解析技術からして、不可能であったといえます。具体的には、材料の存在状態を詳細に測定する手法としては、例えば、走査型電子顕微鏡(SEM)、・・・などが挙げられますが、いずれの手法においても、あくまでも試料の表面の状態しか観測することができず、活性炭のような、多孔質体であって内部が複雑に入り組んだ構造物の解析には、不適であります。また、X 線回折(XRD)のような分析機器を用いたとしても、香気成分が揮発してしまうため、正確なデータを取得することはできません。このように、適切な測定及び解析の手段が存在していなかったのが実状です。

仮に、活性炭成形体の試料を切断し内部を表出させるなどして、当該内部における香気成分の存在状態を測定し得たとしても、その特定の試料の微視的な状態が判明するだけです。そのような困難な操作と測定を多数回繰り返し、統計的処理を行い、上記した特徴を特定する指標を見いだすには、著しく多くの試行錯誤を重ねることが必要であり、およそ実際のではありません。

以上の参考例 1 では、従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言を見いだすことができず、かつ、かかる構造又は特性を測定に基づき解析し特定することも不可能又は非実際的であることが、意見書において具体的に説明されている。このため、本例は「不可能・非実際的事情」の存在が認められうる例と考えられる。

参考例 2

(1) 特許請求の範囲

[請求項 1] . . . の構造を有し、×××の酸化物からなる酸化物半導体膜を活性層とする薄膜半導体素子であって、
上記酸化物半導体膜は、金属酸化物のターゲットを用い基板の表面温度を
○℃～△℃とするスパッタリングにより、基板上に形成されていることを特徴とする薄膜半導体素子。

(2) 意見書における不可能・非実際的事情の主張・立証

本願発明は、基板上に×××の酸化物からなる酸化物半導体膜を形成する際に、基板の表面温度が○℃～△℃となるように制御してスパッタリングすることにより、結晶性の高い酸化物半導体膜を得て、これを活性層とする薄膜半導体素子を提供することにより、高効率のスイッチングを実現するものです。(本願明細書段落○～○参照)

従来の酸化物半導体膜を用いた薄膜半導体素子は、酸化物半導体膜の結晶性が低いために、比較的到低効率の薄膜半導体素子しか得られませんでした(特開○-○公報参照)。これは、薄膜半導体素子をバッテリー容量に限りのある携帯端末に用いた場合、1 回の充電で使用できる時間が短いことを意味し、携帯端末としての利便性が損なわれることになります。(本願明細書段落△～△参照)

このような、本願発明と従来技術の差は酸化物半導体膜の結晶性の違いによるものではありませんが、薄膜の結晶の不均一性に照らすと、その違いに係る構造又は特性を文言により一概に特定することは不可能です。

一方、結晶性の差については、X 線回折(XRD)を用いて測定することが原理的には可能かもしれませんが、実際には、本願発明と従来技術の薄膜半導体素子をそれぞれ統計上有意となる数だけ製造あるいは購入し、XRD スペクトラムの数値的特徴を測定し、その統計的処理をした上で、本願発明と従来技術を区別する有意な指標とその値を見いださなければならず、膨大な時間とコストがかかるものです。しかも、従来技術については膨大な可能性があるため、統計上有意となる数を一義的に決めることもできません。

したがって、上記のような指標とその値を見いだし、もって本願発明の特徴を物の構

造又は特性により直接特定することは、およそ实际的ではありません。

以上の参考例 2 でも、参考例 1 の場合と同様、従来技術との相違に係る構造又は特性を特定する文言を見いだすことができず、かつ、かかる構造又は特性を測定に基づき解析し特定することも不可能又は非实际的であることが、意見書において具体的に説明されている。このため、本例も「不可能・非实际的事情」の存在が認められうる例と考えられる。

参考例 3

(1) 特許請求の範囲

[請求項 1] 水、油性成分、乳化剤、成分 A、及び成分 B を含有し、粘度が〇～△ mPa・s のクリーム状の食品用水中油型乳化組成物であって、

前記乳化剤として、乳化剤 X 及び乳化剤 Y を、乳化剤 X/乳化剤 Y の重量比が 10～20/30～40 であるように含み、

前記乳化剤、成分 A、及び成分 B を含む油相を予め混合攪拌することにより調製した後、得られた調製物を、水相に添加し、乳化して得られるクリーム状の食品用水中油型乳化組成物。

(2) 意見書における不可能・非实际的事情の主張・立証

本願発明は、本願所定の乳化剤、成分 A、及び成分 B が分散した油性溶液を先に調製し、それを水相に添加して乳化を行うことにより、従来の、乳化剤、成分 A、及び成分 B が溶解した水相に油性成分を添加して乳化を行う方法により得られたものと比較して、気泡安定性に優れたクリーム状の食品用水中油型乳化組成物を提供するものです。(本願明細書段落〇～〇参照)

このような、本願発明において奏される、従来技術と比較して優れた気泡安定性は、その製造工程によりもたらされる分散状態の微視的な違いによるものでありますが、その分散状態の微視的な違いは、組成、粘度といった通常用いられる指標によっては区別することができません。

また、気泡安定性という特性自体を数値範囲で表現しようとしても、クリーム状の食品用水中油型乳化組成物中の微視的な分散状態は、組成物を構成する原料の組成や温度・攪拌速度等の他の製造条件によって変化します。そうすると、微視的な分散状態が異なれば、気泡安定性の値も、当然に変化するため、多種多様な組成からなる原料について、さまざまな温度・攪拌速度等の製造条件下で製造し、それぞれについての気泡安定性を測定することは、現実的ではない回数の実験等を行うことを要するものであって、著しく過大な経済的支出を伴うものでありますし、その結果を特許請求の範囲に包括的に表

現することもできません。

したがって、本願発明において「出願時において当該物とその構造又は特性により直接特定すること」はおよそ非実際的であるといえます。

以上の参考例 3 は、請求項に記載された製造方法の種々の具体的態様によって、製造される物の構造又は特性の具体的態様も多様に変化し、かつ、それら具体的態様を包括的に表現することもできないため、当該物を構造又は特性により直接特定することが不可能又は非実際的である場合であり、意見書において、そのことが具体的に説明されている。このため、本例も「不可能・非実際的事情」の存在が認められうる例と考えられる。

参考例 4

(1) 特許請求の範囲

[請求項 1] サトウキビ搾汁を、糖用屈折計の示度が 70～80 ブリックス度になるまで 120～130℃で加熱濃縮して濃縮液を得る工程と、該濃縮液を 130～150℃で蒸留して得られる蒸気を回収及び冷却して蒸留液を捕集する工程とを順に経て得られる香味向上剤。

(2) 意見書における不可能・非実際的事情の主張・立証

本願発明は、サトウキビ搾汁の蒸留液を本願の請求項 1 に記載した各工程を経て捕集することによって得られる、香味向上剤です。本発明の香味向上剤は、蒸留前に糖用屈折計の示度が 70～80 ブリックス度になるまで 120～130℃で加熱濃縮を行うことによって、かかる高い糖度までの加熱濃縮を行うことなく単純にサトウキビ搾汁の濃縮液を蒸留精製して得られる従来の香味向上剤と比較して、嫌みのない自然な黒糖の香りを食品に付加する効果を奏することが、本願明細書の実施例○～○と比較例△～△との対比により示されています。

まず、「嫌みのない自然な香り」というのは、人間の主観に依拠する指標であるため、定量的に数値範囲等で表記することはできません。

また、サトウキビ搾汁のような天然物に由来する香味向上剤が、多種多様な化学物質を含む組成物であり、この各化学物質の相互作用によって香りが異なることは、本願出願時の技術常識です。そして、本願発明の香味向上剤の組成と、上述した従来の香味向上剤の組成とは、本願明細書の表×に明記しているように、その組成の 99.99 重量%が同じですので、上述した本願発明の香味向上剤の効果には、極微量の成分が寄与していることが明らかです。しかし、本願発明の香味向上剤を構成する微量成分は、極めて多数にのぼりますし、微量成分の中には、分析機器の検出限界未満の量の化学物質も存在

します。

したがって、本願発明の香味向上剤を構成する極めて多数の微量成分のうち、どの範囲の化学物質が本願発明の優れた香味付加作用に寄与するのかについて分析、特定することは、分析対象の微量成分に含まれる化学物質の種類があまりにも膨大であり、かつ、検出限界未満の微量成分について分析することができないため、不可能です。

仮に、検出限界の濃度が極めて低い機器を駆使する等して、香味向上剤を構成する微量成分を全て特定することができたとしても、香味向上剤における香りは、複数の化学物質の香りが混ざり合うことによってかもし出されていますので、個々の微量成分の香りを確認しただけでは、本願発明の「嫌みのない自然な香り」をかもし出す化学物質を特定することはできません。したがって、当該特定のためには、本願発明の香味向上剤を構成する、極めて多数の微量成分を含む全化学物質について、その全ての組合せを試行して逐一香りを確認するという、極めて膨大な数の試行が必要になります。しかも、当該試行のためには、試行に用いる化学物質以外の化学物質の影響を完全に排除しなければならないため、極めて多数の微量成分の全てについて、個別に極めて高純度まで精製しなければなりません。

そうすると、本願請求項 1 に係る発明の「香味向上剤」について、本願発明の効果に寄与する成分の種類を明確に特定する等して、本願出願時において当該「香味向上剤」をその構造又は特性により直接特定することは、およそ实际的でないといわざるをえません。

以上の参考例 4 では、意見書において、生成物が天然物由来のものであり、その物を構造又は特性により直接特定することが不可能又は非实际的であることが、具体的に説明されている。このため、本例も「不可能・非实际的事情」の存在が認められうる例と考えられる。

参考例 5

(1) 特許請求の範囲

[請求項 1] 1 分子中に 3 個以上のメルカプト基を有する化合物及び 1 分子中に 2 個以上のイソシアネート基を有する化合物を 40～50℃で 5～10 分間予備的に反応させ、
次に、当該反応により得られるオリゴマーを含有する反応液と、
1 分子中に 2 個のメルカプト基を有する化合物と、・・・を
反応させて得られたことを特徴とする重合組成物。

(2) 意見書における不可能・非実際の事情の主張・立証

・・・請求項 1 で規定される重合組成物は、1 分子中に 3 個以上のメルカプト基を有する化合物を原料としている上に、40～50℃で 5～10 分間予備的に反応させるという反応条件で規定されたオリゴマーを用いているため、得られる重合組成物の構造が複雑になりすぎて一般式(構造)で表すことは到底できないのが現状であり、このことは当業者の技術常識です。そして、構造が特定されなければそれに応じて決まるその物質の特性も容易にはわからないこと、及び、異なる複数のモノマーを反応させるにあたっては、それらの配合比、反応条件を変化させれば、得られる重合組成物の特性が大きく変化することから、特性で表現することも到底できません。即ち、本願請求項 1 で規定される重合組成物は、その構造又は特性により直接特定することが不可能であり、重合組成物を得るためのプロセス(製法)によって初めて特定することが可能なものです。

したがって、請求項 1 で規定される重合組成物の発明に関し、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定すること」が不可能又はおよそ非实际的である事情が存在すると考えます。

以上の参考例 5 では、意見書において、生成物が複雑で多種多様な構造を有するポリマーであり、その物を構造又は特性により直接特定することが不可能又は非实际的であることが、具体的に説明されている。このため、本例も「不可能・非实际的な事情」の存在が認められうる例と考えられる。

2299 その他

下表左欄の事項については、右欄の参照先を参照。

	参照先
国際段階での補正により請求項に(削除)と記載されている場合の取扱い	「第 VIII 部 国際特許出願」の 「8003 国際段階での補正により請求項に(削除)と記載されている場合の取扱い」

第 3 章 発明の単一性(特許法第 37 条)

2301 最初の発明を含む発明群が複数ある場合の特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定の手順について

[審査基準「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の「4.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」](#)⁶において、特別な技術的特徴の有無を判断しようとする一の発明中に特別な技術的特徴となり得る技術的特徴が複数存在する場合の審査対象の決定の手順を、以下の検討事例によって示す⁷。

検討事例：

請求項 1： $X + Y$
 請求項 2： $X + \alpha$
 請求項 3： $Y + \beta$

請求項 1 に係る発明「 $X+Y$ 」と請求項 2 に係る発明「 $X + \alpha$ 」との間には同一の「技術的特徴 X」があり、請求項 1 に係る発明「 $X+Y$ 」と請求項 3 に係る発明「 $Y + \beta$ 」の間には同一の「技術的特徴 Y」がある。

明細書等には、「技術的特徴 X」も「技術的特徴 Y」も新規なものである旨が記載されており、両者とも外形的に「特別な技術的特徴」と認定できるとともに、少なくともいずれか一方は、事後的にも「特別な技術的特徴」であることが判明すると想定する。

このような場合は、審査官は、まず、最初の発明(請求項 1 に係る発明)について先行技術に対する貢献をもたらす可能性の高い技術的特徴(例えば X)を選択し、請求項 1 に係る発明($X+Y$)と当該技術的特徴(X)によって連関する他の発明(請求項 2： $X + \alpha$)を審査対象とする。当初審査対象とした発明の審査を開始した後に、その技術的特徴 X が特別な技術的特徴でないことが判明した場合は、審査対象を請求項 1 に係る発明($X+Y$)と他の技術的特徴(Y)で連関する発明(請求項 3： $Y + \beta$)に変更する。⁸

⁶ [審査基準「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の 4.1\(4\)の\(注 5\)](#)を参照。

⁷ [附属書 A「2. 発明の単一性に関する事例集」の事例 16](#)と類似の例である。

⁸ この場合、請求項 2 に係る発明の審査を既に開始したという理由で、請求項 2 に係る発明が「特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明」に該当することはない。

(留意事項)

特別な技術的特徴の有無を判断しようとする一の発明中に特別な技術的特徴となり得る技術的特徴が複数存在する場合において、ある技術的特徴を選択すると審査対象とならない請求項に係る発明が存在することとなり、他の技術的特徴を選択すると全ての請求項に係る発明が審査対象となるときは、審査官は、後者の技術的特徴を優先して選択する。

2302 「審査対象とした発明について審査を行った結果、 実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく 審査を行うことが可能である発明」について

[審査基準「第II部第3章 発明の単一性」の4.2\(2\)](#)は、「[4.1](#)及び[4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明⁹について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明」（以下「審査が実質的に終了している発明」という。）を、[4.1](#)及び[4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明として、審査対象に加えることとしている。

そこで、「審査が実質的に終了している発明」について、以下に説明する。

1. 基本的な考え方

実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である(審査が実質的に終了している)かどうかは、出願の属する技術分野に応じて、案件ごとに、追加的に行う必要がある先行技術調査又は記載要件及び特許要件の判断に要する実質的な労力を考慮して決定する。

2. 「審査が実質的に終了している発明」に該当する例について

[審査基準「第II部第3章 発明の単一性」の4.2\(2\)](#)では、下記(i)から(v)までに該当する発明は、通常「審査が実質的に終了している発明」であるとしている。これらに該当する発明は、[4.1](#)及び[4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明について審査を行えば、通常、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しているといえるため、先行技術との関係以外の審査(記載要件等)も実質的に終了していれば、「審査が実質的に終了している発明」であるといえる。なお、[4.1](#)及び[4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象となる発明について先行技術との関係以外の審査(記載要件等)を行えば、下記(i)から(v)までの発明についても先行技術との関係以外の審査(記載要件等)は実質的に終了している場合が多いと考えられる。

⁹ [審査基準「第II部第3章 発明の単一性」の「4.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」](#)及び[「4.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定」の「\(1\) 特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明」](#)において審査対象とした発明

(i) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明

「[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明」には、「[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明とカテゴリー表現上の差異があるだけの他の発明」のほか、[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明と同一カテゴリーの他の発明であって表現上の差異があるだけのものも含む。

例えば、[附属書 A 「2. 発明の単一性に関する事例集」の事例 28](#)における請求項 7 に係る発明は、請求項 1 に係る発明に対し、同一カテゴリーの他の発明であって表現上の差異があるだけの発明である。

(ii) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明に対し、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって、新たな効果を奏するものではないもの

例えば、[附属書 A 「2. 発明の単一性に関する事例集」の事例 26](#)における請求項 3、4 に係る発明のうち請求項 1 を引用する部分又は[同事例集の事例 28](#)における請求項 4 に係る発明は、それぞれ請求項 1 に係る発明に対し、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって、新たな効果を奏するものではないものである。

(iii) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明との差異が「技術の具体的適用に伴う設計変更」又は「数値範囲の最適化又は好適化」である他の発明であって、その差異が引用発明と比較した有利な効果を奏するものでもないことを容易に判断できるもの

例えば、「[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明」が引用発明に対して新規性又は進歩性がないことが判明している場合であって、「[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明」との差異が「技術の具体的適用に伴う設計変更」又は「数値範囲の最適化又は好適化」である発明について、引用発明と比較した有利な効果を奏するものでもないことを容易に判断できるときは、当該発明が進歩性を有しないと審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく得られる。したがって、当該発明は、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しているといえる。

(iv) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明を審査した結果、その発明が新規性又は進歩性を有しないことが判明した場合において、その発明を包含する広い概念の他の発明

[4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明「X+Y」を審査した結果、その発明に新規性又は進歩性がないことが判明した場合は、この結果に基づいて、その発明を包含する広い概念の発明である「X」にも新規性又は進歩性がないとの審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく得られることが通常である。この場合における発明「X」は、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しているといえる。

(v) [4.1](#) 及び [4.2\(1\)](#)に基づいて審査対象とした発明を審査した結果、ある発明特定事項を有する点で、その発明が新規性及び進歩性を有していることが判明した場合において、その発明特定事項を含む他の発明

例：

請求項 1：A 構造及び B 構造を備えた自転車

(※「A 構造及び B 構造を備えた自転車」という特別な技術的特徴を有する)

請求項 2：A 構造、B 構造及び C 構造を備えた自転車

請求項 3：A 構造及び C 構造を備えた自転車

(説明)

請求項 1 に係る発明に、「A 構造及び B 構造を備えた自転車」という特別な技術的特徴が発見された。なお、文献 1 には「A 構造を備えた自転車」が、文献 2 には「B 構造を備えた自転車」が、各々記載されており、請求項 1 に係る発明は文献 1 及び文献 2 の組合せで進歩性が否定された。

次いで、当該特別な技術的特徴を有する請求項 2 に係る発明を審査した結果、「C 構造を備えた自転車」との発明特定事項を有する点に新規性及び進歩性があることが判明した。この場合は、請求項 3 に係る発明が新規性及び進歩性を有するとの審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく得られるから、請求項 3 に係る発明は、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しているといえる。