

第 3 節 明確性要件(特許法第 36 条第 6 項第 2 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 6 項第 2 号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと(明確性要件)を規定する。

特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性、進歩性等が判断され、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において、重要な意義を有するものであり、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。

同号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明(請求項に係る発明)が明確に把握できるように、特許請求の範囲が記載されなければならない旨を規定している。

2. 明確性要件についての判断**2.1 明確性要件についての判断に係る基本的な考え方**

(1) 請求項に係る発明が明確に把握されるためには、請求項に係る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当業者が理解できるように記載されていることが必要である。また、その前提として、発明特定事項の記載が明確である必要がある。

特許を受けようとする発明が請求項ごとに記載されるという、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(4)参照)。

(2) 明確性要件の審査は、請求項ごとに、請求項に記載された発明特定事項に基づいてなされる。

ただし、発明特定事項の意味内容や技術的意味(2.2(2)b 参照)の解釈に当たっては、審査官は、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、請求項に係る発明の把握に際して、審査官は、請求項に記載されていない事項は考慮の対象としない。反対に、審査官は、請求項に記載されている事項は必ず考慮の対象とする。

(3) 請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、審査官は、明細書又は図面に請求項に記載された用語についての定義又は説明があるか否かを検討し、その定義又は説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判断する。例えば、請求項に記載された用語について、その通常の意味と矛盾する明示の定義が置かれているとき、又は請求項に記載された用語が有する通常の意味と異なる意味を持つ旨の定義が置かれているときは、請求項の記載に基づくことを基本としつつ発明の詳細な説明等の記載をも考慮する、という請求項に係る発明の認定の運用からみて、いずれと解すべきかが不明となり、特許を受けようとする発明が不明確になることがある。

請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、審査官は、明細書又は図面に請求項に記載された用語についての定義又は説明があるか否かを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項に記載された用語を解釈することにより、請求項の記載が明確といえるか否かを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば明確性要件は満たされる。

2.2 明確性要件違反の類型

特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たさない場合の例として、以下に類型(1)から(5)までを示す。

(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

a 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

例えば、請求項の記載中の誤記、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である。ただし、軽微な記載の不備であって、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除く。

b 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用語の意味内容を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合

例1:

[請求項]

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 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。

(説明)

「KM-II 触媒」は、発明の詳細な説明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。

(2) 発明特定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

a 発明特定事項の内容に技術的な欠陥があるため、発明が不明確となる場合

例 2 :

[請求項]

40～60 質量%の A 成分と、30～50 質量%の B 成分と、20～30 質量%の C 成分からなる合金。

(説明)

三成分のうちのもの(A)の最大分量と残りの二成分(B、C)の最小分量の和が 100%を超えており、技術的に正しくない記載を含んでいる。

b 発明特定事項の技術的意味を当業者が理解できず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足していることが明らかであるため、発明が不明確となる場合

請求項に係る発明の範囲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、発明の範囲が明確であっても、発明特定事項の技術的意味を理解することができず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明特定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を担保しているといえないから、明確性要件違反となる。

発明特定事項の技術的意味とは、発明特定事項が、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。このような働きや役割を理解するに当たっては、審査官は、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。

発明特定事項が、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(「第1章第1節 実施可能要件」の3.1.1(2)及び(3)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い。そのような場合は、本類型には該当しない。

また、発明特定事項がどのような技術的意味を有しているのかを理解できないというだけではこの類型には該当しない。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ことに加えて、出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足していることが明らかである場合に、この類型に該当する。

審査官は、発明特定事項が不足していることが明らかであるか否かの判断を、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。したがって、審査官は、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、この類型を適用しない。

例3:

[請求項]

金属製ベッドと、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。

(説明)

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、このような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。

(補足説明)

出願時の技術常識を考慮すると、「金属製ベッド」、「自動工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」及び「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、弾性体が金属製ベッドの下部に、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は、弾性体及び金属板がその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関係が何ら規定されていない。そのため、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 4 :

[請求項]

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。

(説明)

画像符号化チップの発明においては、高速化、小規模化、省電力化及び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。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。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内容等が大きく異なることが出願時の技術常識であり、このような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。

(補足説明)

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は、A 符号化回路及び A 復号回路がその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。そのため、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。

c 発明特定事項同士の関係が整合していないため、発明が不明確となる場合

例 5：請求項に「出発物質イから中間生成物ロを生産する第 1 工程及びハを出発物質として最終生成物ニを生産する第 2 工程からなる最終生成物ニの製造方法」と記載され、第 1 工程の生成物と第 2 工程の出発物質とが相違しており、しかも、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して「第 1 工程」及び「第 2 工程」との用語の意味するところを解釈したとしても、それらの関係が明確でない場合

d 発明特定事項同士の技術的な関連がないため、発明が不明確となる場合

例 6：特定のエンジンを搭載した自動車が走行している道路

例 7：特定のコンピュータプログラムを伝送している情報伝送媒体

(説明)

情報を伝送することは伝送媒体が本来有する機能であり、「特定のコンピュータプログラムを伝送している情報伝送媒体」との記載は、特定のコンピュータプログラムが、情報伝送媒体上のどこかをいずれかの時間に伝送されているというにすぎず、伝送媒体が本来有する上記機能のほかに、情報伝送媒体とコンピュータプログラムとの関連を何ら規定するものではない。

e 請求項に販売地域、販売元等についての記載があることにより、全体として技術的でない事項が記載されていることになるため、発明が不明確となる場合

(留意事項)

例えば、商標名を用いて物を特定しようとする記載を含む請求項については、少なくとも出願日以前から出願当時にかけて、その商標名で特定される物が特定の品質、組成、構造などを有する物であったことが当業者にとって明瞭でない場合は、発明が不明確になることに注意する。

(3) 請求項に係る発明の属するカテゴリー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ため、発明が不明確となる場合

第 68 条で「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」とし、第 2 条第 3 項では「実施」を物の発明、方法の発明及び物を生産する方法の発明に区分して定義している。これらを考慮すれば、請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確である場合又は請求項に係る発明の属するカテ

ゴリーがいずれのカテゴリーともいえない場合に、そのような発明に特許を付与することは権利の及ぶ範囲が不明確になり適切でない。

(明確性要件違反となる例)

例 8：～する方法又は装置

例 9：～する方法及び装置

例 10：作用、機能、性質、目的又は効果のみが記載されている結果、「物」及び「方法」のいずれとも認定できない場合(例：「化学物質 A の抗癌作用」)

なお、審査官は、カテゴリーの認定については、以下の点にも留意する。

- a 「方式」又は「システム」(例：電話方式)は、「物」のカテゴリーを意味する用語として扱う。
- b 「使用」及び「利用」は、「方法」のカテゴリーである使用方法を意味する用語として扱う。

例 11：

「物質 X の殺虫剤としての使用(利用)」は、「物質 X の殺虫剤としての使用方法」を意味するものとして扱う。

例 12：

「～治療用の薬剤の製造のための物質 X の使用(利用)」は、「～治療用の薬剤の製造のための物質 X の使用方法」として扱う。

- (4) 発明特定事項が選択肢で表現されており、その選択肢同士が類似の性質又は機能を有しないため、発明が不明確となる場合

明確性要件が規定された趣旨からみれば、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。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が必要である。

したがって、請求項に係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、その選択肢同士が類似の性質又は機能を有しない場合には、明確性要件違反となる。

(明確性要件違反となる例)

例 13：特定の部品又は該部品を組み込んだ装置

例 14：特定の電源を有する送信機又は受信機

例 15：一の請求項に化学物質の中間体と最終生成物とが択一的に記載されている場合
ただし、ある最終生成物に対して中間体となるものであっても、それ自身が最終生成物でもあり、他の最終生成物と共にマーカッシュ形式の記載要件を満たすものについてはこの限りでない。

(5) 範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

審査官は、範囲を曖昧にし得る表現があるからといって、発明の範囲が直ちに不明確であると判断するのではなく、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その表現を含む発明特定事項の範囲を当業者が理解できるか否かを検討する。

a 否定的表現(「～を除く」、「～でない」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

否定的表現によって除かれるものが不明確な場合(例えば、「引用文献 1 に記載される発明を除く。」)は、その表現を含む請求項に係る発明の範囲は不明確となる。

しかし、請求項に否定的表現があっても、その表現によって除かれる前の発明の範囲が明確であり、かつ、その表現によって除かれる部分の範囲が明確であれば、通常、その請求項に係る発明の範囲は明確である。

b 上限又は下限だけを示すような数値範囲限定(「～以上」、「～以下」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

c 比較の基準若しくは程度が不明確な表現(「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りにくい」、「滑りやすい」等)があるか、又は用語の意味が曖昧である結果、発明の範囲が不明確となる場合

ただし、例えば、増幅器に関して用いられる「高周波」のように、特定の技術分野においてその使用が広く認められ、その意味するところが明確である場合は、通常、発明の範囲は明確である。

d 範囲を不確定とさせる表現(「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

ただし、範囲を不確定とさせる表現があっても発明の範囲が直ちに不明確であると判断をするのではなく、審査官は、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、発明の範囲が理解できるか否かを検討する。

例 16：

〔請求項〕

半導体基板の表面に被覆原料を堆積させる方法において、被覆原料を堆積させる際に半導体基板を回転させることにより、被覆原料の実質的に均一な供給を行うことを特徴とする被覆方法。

〔説明〕

被覆原料を完全に均一に供給することが不可能であることは、出願時における技術常識である。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と、本願発明は、半導体基板を回転させることにより、半導体基板の表面に供給する被覆原料の供給量を実質的に均一にするものである、ということが理解できる。そして、ここでいう「実質的に均一な供給」とは、半導体基板を回転させることにより得られる程度の均一性を意味することが明確に把握できる。したがって、発明の範囲は明確である。なお、本事例において、「実質的に」が「略」と記載されていても、同様に判断される。

例 17：

〔請求項〕

キーパッドを含む第 1 の筐体とディスプレイを含む第 2 の筐体の底面が、一方の筐体が他方の筐体に対して他方の筐体を約 360 度回転可能にするヒンジで接続された折り畳み式携帯電話において、第 1 の筐体中の電気回路と第 2 の筐体中の電気回路をフレキシブル基板で接続したことを特徴とする折り畳み式携帯電話。

〔説明〕

明細書及び図面の記載を考慮すると、本願発明は、一方の筐体他方の筐体に対して接続部を中心として約 360 度回転する公知技術を改良した発明であることが理解できる。ここで、一方の筐体他方の筐体に対して約 360 度回転するというのは、第 1 の筐体の背面と第 2 の筐体の背面が対向するような配置(キーパッドとディスプレイがそれぞれ外方を向く配置)を指し示していることは、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識から明らかである。したがって、発明の範囲は明確である。なお、本事例において、「約」が「略」又は「実質的に」と記載されていても、同様に判断される。

e 「所望により」、「必要により」などの字句とともに任意付加的事項又は選択

的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合(「特に」、「例えば」、「など」、「好ましくは」、「適宜」のような字句を含む記載もこれに準ずる。)

このような表現がある場合には、どのような条件のときにその任意付加的事項又は選択的事項が必要であるかが不明で、請求項の記載事項が多義的に解されることがある。

一方で、例えば、選択的事項について、それが、上位概念で記載された発明特定事項の単なる例示にすぎないものと理解できる場合(例えば、「アルカリ金属(例えばリチウム)」といった表現がされている場合)は、発明の範囲は明確である。

また、任意付加的な事項において、発明の詳細な説明に、その付加的事項について、任意であることが理解できるように記載されている場合も、発明の範囲は明確である。

f 請求項に 0 を含む数値範囲限定(「0~10%」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合

発明の詳細な説明に数値範囲で限定されるべきものが必須成分である旨の明示の記載がある場合は、その成分が任意成分であると解される「0~10%」との用語と矛盾し、請求項に記載された用語が多義的になり、発明の範囲が不明確となる。これに対し、発明の詳細な説明に、それが任意成分であることが理解できるように記載されている場合は、0 を含む数値範囲限定が記載されていても、発明の範囲は不明確とはならない。

g 請求項の記載が、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、発明の範囲が不明確となる場合

例 18 : 「図 1 に示す自動掘削機構」等の代用記載を含む場合

(説明)

一般的に、図面は多義的に解され曖昧な意味を持つものであることから、請求項の記載が、図面の記載で代用されている場合には、多くの場合、発明の範囲は不明確なものとなる。

例 19 : 「明細書記載のコップ」等の、引用箇所が不明な代用記載を含む場合

次の例のように、発明の詳細な説明又は図面の記載を代用しても発明が明確になる場合もあることに、審査官は留意する。

例 20 : 「図 1 に示す点 A ()、点 B ()、点 C ()、点 D () で囲まれる範囲内の Fe・Cr・Al 及び x% 以下の不純物よりなる Fe・Cr・Al 耐熱電熱用合金。」のように、合金に関する発明において、合金成分組成の相互間に特定の関係があり、その関係が、数値又は文章によるのと同程度に、図面の引用により明確に表せる場合

2.3 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(「第 1 節 特許法第 36 条第 5 項」参照)からみて、出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するに当たっては、種々の表現形式を用いることができる。

例えば、「物の発明」の場合に、発明特定事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができるほか、作用、機能、性質、特性、方法、用途その他の様々な表現方式を用いることができる。同様に、「方法(経時的要素を含む一定の行為又は動作)の発明」の場合も、発明特定事項として、方法(行為又は動作)の結合、その行為又は動作に使用する物その他の表現形式を用いることができる。

他方、第 36 条第 6 項第 2 号の規定により、請求項は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載されていなければならないから、上記の種々の表現形式を用いた発明の特定は、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまる。

(2) 請求項に用途を意味する記載のある用途発明において、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については、その一般的表現の用語の存在が請求項に係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、審査官が明確性要件違反と判断することは適切でない。

例えば、請求項が、「～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)」等のように表現されている場合に、一般的な表現であることのみを根拠として、審査官が明確性要件違反と判断することは適切でない。

また、組成物において、請求項に用途又は性質による特定がないものについても、単に用途又は性質の特定がないことのみをもって、審査官が明確性要件違反と判断することは適切でない。

(3) 多数項引用形式請求項(注)の場合は、発明の引用の仕方によっては、発明が不明確となる場合があることに、審査官は留意する。

(注) 他の二以上の請求項(独立形式、引用形式を問わない。)の記載を引用して記載した請求項のこと。

(4) 「第1章第1節 実施可能要件」の6.(i)から(vi)まで(ただし、「発明の詳細な説明」とあるのは「特許請求の範囲」に読み替える。)に該当する場合において、請求項に記載された事項を当業者が正確に理解できないため請求項に係る発明が明確でないときは、明確性要件違反となる。

3. 明確性要件についての判断に係る審査の進め方

3.1 拒絶理由通知

審査官は、請求項に係る発明が明確でないと判断した場合は、特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たしていない旨の拒絶理由通知をする。拒絶理由通知において、例えば、当業者が理解できないと判断した請求項に記載された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、出願時の技術常識の内容等)を示すことなどにより、発明が明確でないと考える理由を具体的に説明する。

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適切ではない。出願人が有効な反論をすることや拒絶理由を回避するための補正の方向を理解することが困難になるからである。

3.2 出願人の反論、釈明等

出願人は、明確性要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書等により反論、釈明することができる。

例えば、(i)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出願時の技術常識から理解できる旨、又は(ii)審査官が判断の際に特に考慮したものと異なる発明の詳細な説明の記載箇所若しくは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。

3.3 出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(3.2 参照)により、特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、その拒絶理由は解消する。そうでない場合は、特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たさない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

4. 特定の表現を有する請求項についての取扱い

4.1 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合

4.1.1 発明が不明確となる類型

- (1) 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、試験方法又は測定方法等)を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合(2.2(1)b 参照)

例 1 :

[請求項]

X 研究所試験法に従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。

(説明)

「X 研究所試験法」は、発明の詳細な説明に定義及び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 研究所試験法に従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当業者が理解できない。

(注) 原則として、発明特定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)を用いて記載される。

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、その表現が以下の(i)又は(ii)のいずれかに該当するものである場合を除き、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方法又は測定方法を明確にするとともに、請求項のこれらの機能、特性等の記載がそのような定義や試験方法又は測定方法によるものである

ることが明確になるように記載しなければならない。

(i) 請求項に係る発明の属する技術分野において当業者に慣用されているもの

(ii) 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

- (2) 出願時の技術常識を考慮すると、機能、特性等によって記載された発明特定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、当業者が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が明確である場合には、通常、当業者は請求項の記載から発明を明確に把握できる。

しかし、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(1.参照)を担保しているといえないから、明確性要件違反となる。

(留意事項)

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なされるため、審査官は、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、この類型を適用しない。

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は、この類型に該当しない。

例 2 : R 受容体活性化作用を有する化合物

(説明)

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、新たに見いだされた受容体を活性化する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ある。したがって、このような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。

(留意事項)

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、その機能、特性等を有するものを容易に理解できる場合には、その機能、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。

例 3：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

(説明)

ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、電気で走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、このような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。

4.1.2 留意事項

- (1) 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。しかし、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、サポート要件違反となる(「第 2 節 サポート要件」の 2.1(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であり、厳密な対比をすることができない場合には、審査官が請求項に係る発明の新規性又は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限り、その請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知がなされる(「第 III 部第 2 章第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の 2.2.2 参照)。

- (2) 特許請求の範囲には、発明特定事項として、機能、特性等による表現形式を用いて記載することができる。しかし、出願人は、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、殊更に不明確又は不明瞭な用

語を使用して記載すべきではない。

4.2 サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合

サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(以上をコンビネーションという。)に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等をいう。

以下に、サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合において、発明が不明確となる類型を示す。

- (1) 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、「他のサブコンビネーション」に関する事項を当業者が理解できない結果、発明が不明確となる場合
- (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、「他のサブコンビネーション」に関する事項によって、当業者がサブコンビネーション発明が特定されているか否かを明確に把握できない結果又はどのように特定されているのかを明確に把握できない結果、発明が不明確となる場合

例：

[請求項]

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を検索サーバから中継器を介して受信して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式 A により符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置。

(説明)

暗号化方式 A により符号化した信号は、復号手段を用いなければ返信情報を把握できないことは当業者によく知られている。本願発明においては、返信情報は、検索サーバから中継器を介してクライアント装置に送信されることとされているので、復号手段が中継器、クライアント装置のどちらに存在しているのかが明らかでない。よって、サブコンビネーションの発明であるクライアント装置について、「他のサブコンビネーション」に関する事項によって、特定されているのか否かを明確に把握できない。

4.3 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合

4.3.1 発明が不明確となる類型

以下に、製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合において、発明が不明確となる類型を示す。

- (1) 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、製造工程等)を当業者が理解できない結果、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は、この類型には該当しない。

- (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、生産物の特徴(構造、性質等)を当業者が理解できない結果、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記載がある場合には、審査官は、その記載を、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈して、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する。そのため、その生産物の構造、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(1.参照)を担保しているといえないから、明確性要件違反となる。

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：収率が良い、効率良く製造ができる等)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、性質等)を理解できない場合は、明確性要件違反となる。

例：

[請求項]

タンク内で米の供給を受けて水洗いによって肌ぬかを除去する工程、肌ぬか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。

(説明)

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ともに、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。しかし、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。

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

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、その請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時においてその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が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。(参考) 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

上記の事情として、以下のものが挙げられる。

- (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こと。
- (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又は時間を要すること。

出願人は、上記の事情の存在について、発明の詳細な説明、意見書等において、これを説明することができる。

4.3.3 留意事項

審査官は、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、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

積する(「第 III 部第 2 章第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の 5.1 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って、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ため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合において、審査官が請求項に係る発明の新規性又は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限り、その請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知がなされる(「第 III 部第 2 章第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の 5.2.2 参照)。