

第 部 明細書

第 1 章 明細書の記載要件

| | |
|--|----|
| 1. 明細書の意義 | 2 |
| 2. 特許請求の範囲の記載要件 | 2 |
| 2.1 第 36 条第 5 項 | 2 |
| 2.2 第 36 条第 6 項 | 3 |
| 2.2.1 第 36 条第 6 項第 1 号 | 3 |
| 2.2.1.1 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型 | 3 |
| 2.2.1.2 第 36 条第 6 項第 2 号 | 4 |
| 2.2.1.2.1 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型 | 5 |
| 2.2.1.2.2 その他の留意事項 | 11 |
| 2.2.2 第 36 条第 6 項第 3 号 | 12 |
| 2.2.2.1 第 36 条第 6 項第 3 号違反の類型 | 12 |
| 2.2.3 第 36 条第 6 項第 4 号 | 12 |
| 2.2.3.1 第 36 条第 6 項第 4 号違反の類型 | 13 |
| 2.2.3.2 請求項の記載形式 独立形式と引用形式 | 13 |
| 2.2.4 第 36 条第 6 項違反の拒絶理由通知 | 15 |
| 3. 発明の詳細な説明の記載要件 | 16 |
| 3.1 第 36 条第 4 項 | 16 |
| 3.2 実施可能要件 | 16 |
| 3.2.1 実施可能要件の具体的運用 | 17 |
| 3.2.2 実施可能要件違反の類型 | 20 |
| 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 | 20 |
| 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 | 20 |
| 3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知 | 21 |
| 3.3 委任省令要件 | 22 |
| 3.3.1 第 36 条第 4 項の規定による委任省令 | 22 |
| 3.3.2 委任省令要件の具体的運用 | 22 |
| 3.3.3 委任省令要件違反の拒絶理由通知 | 24 |
| 4. 明細書の記載不備一般 | 24 |

第 1 章 明細書の記載要件

1. 明細書の意義

特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている(第 1 条)

すなわち、新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を持つ明細書及び図面を介してなされることになる。

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、また、同第 36 条第 5 項及び第 6 項は、特許請求の範囲の記載要件について規定しているが、技術文献としての使命及び権利書としての使命は、正にこれらの規定の要件を満足する明細書によってはじめて、果たされるものである。

2. 特許請求の範囲の記載要件

特許請求の範囲の記載は、特許発明の技術的範囲がこれに基づいて定められる点において、重要な意義を有する。特許請求の範囲がその記載要件を満たさないときは、第三者が不当にその権利による制約を受けることがあるのみならず、権利者自身も無用の争いに対処しなければならないことから、特許請求の範囲の記載要件の審査にあたっては、この点に十分に留意することが必要である。

2.1 第 36 条第 5 項

特許法第 36 条第 5 項

第三項第四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。

(1)本項前段は、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定する際に、まったく不要な事項を記載したり、逆に、必要な事項を記載しないことがないようにするために、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明を特定するための事項を過不足なく記載すべきことを示したものである。

なお、どのような発明について特許を受けようとするかは特許出願人が判断すべきことであるので、特許を受けようとする発明を特定するために必要と出願人自らが認める事項のすべてを記載することとされている。

本項の後段は、一の発明については、一の請求項でしか記載できないとの誤解が生じないように確認的に規定されたものである。

(2)また、本規定は請求項の性格を明らかにしたものである。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明示することにより、各請求項の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められるべきこと、各請求項の記載に基づいて認定した発明が審査の対象とされるべきこと等が明らかにされている。

(3) 請求項に記載された事項が特許を受けようとする発明を特定するために必要十分か否かを判断するのは出願人の責任においてなされるべきことであって、いったん出願人が必要十分として記

載した事項について、その事項が不要であるとか、さらに必要な事項があるとかを審査官が判断することは適切ではない。この趣旨から、本項は拒絶理由、異議理由又は無効理由とはされていない。

(4) なお、特許請求の範囲は請求項に区分され、各請求項ごとに「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」が記載される。請求項は、特許要件の判断(第 29 条、第 29 条の 2、第 39 条、第 32 条) 特許権の効力(第 68 条) 特許権の放棄(第 97 条) 特許異議の申立て(第 113 条) 特許無効審判請求(第 123 条) 料金(第 107 条、第 195 条)などの基本的単位となる区分である。

2.2 第 36 条第 6 項

特許法第 36 条第 6 項

第三項第四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。

- 一 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
- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 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。

2.2.1 第 36 条第 6 項第 1 号

(1) 発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば公開していない発明について権利を請求することになる。本号の規定は、これを防止するものである。

(2) 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」か否かの判断は、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されているか否かによって行うものとする。

したがって、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されていない場合には、第 36 条第 6 項第 1 号違反となる。

ここで、「記載されていない」とは、当業者(3.2 参照)にとって、

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ことが明らかである場合、又は、

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ょうとなる場合、

を意味する。すなわち、請求項に記載した事項が発明の詳細な説明の記載又は示唆から読み取れる場合には「記載されていない」とはしない。

2.2.1.1 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型

(1) 発明の詳細な説明中に、請求項に記載された事項と対応する事項が、記載も示唆もされていないことが明らかである場合。

例 1：発明の詳細な説明では、具体的な数値については何も記載も示唆もされていないにもかかわらず、請求項では数値限定している場合。

例 2：請求項においては、超音波モータを利用した発明についてのみ記載されているのに対し、発明の詳細な説明では、超音波モータを利用した発明については記載も示唆もされておらず、直流モータを利用した発明のみが記載されている場合。

(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。

例3：ワードプロセッサにおいて、請求項に記載された「データ処理手段」が、発明の詳細な説明中の「文字サイズ変更手段」か、「行間隔変更手段」か又はその両方を指すのかが不明りような場合。

2.2.2 第36条第6項第2号

(1) 特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がなされ、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。

本号は、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が明確に把握できるように記載しなければならない旨を規定したものである。特許を受けようとする発明が明確に把握されなければ、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができず、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、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。)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。

(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。

(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)

(3) 発明の把握は、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、「発明を特定するための事項」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、明細書の特許請求の範囲以外の部分(以下、第36条各項に関する説明においては、これを「明細書」という。)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(用語)は考慮の対象とはならない。反対に、請求項に存在する記載事項は、必ず考慮の対象とする必要がある。

(注2) 技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術又は経験則から明らかな事項をいう。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、製造の方法等も含まれる。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。

(「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) 具体的には、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、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、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、請求項の用語についてその通

常の意味と矛盾する明示の定義がおかれているときや、請求項の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、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、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中の用語を解釈することによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。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本号の要件は満たされる。

(留意事項)

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、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あたっては、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、発明を特定するための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他、作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他のさまざま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、発明を特定するための事項として、方法(行為又は動作)の結合の表現形式を用いることができる他、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すべきであるから、出願人による前記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。

2.2.2.1 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型

出願が、第 36 条第 6 項第 2 号に違反する場合の例として、以下に類型を示す。

(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。

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。

(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。

発明を特定するための事項の内容に技術的な欠陥がある場合。

例1：「40～60重量%のA成分と、30～50重量%のB成分と、20～30重量%のC成分からなる合金」

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

発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合。

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

例1：「特定の数式Xの特定の数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、技術的意味が理解できる場合が多い。)

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

発明を特定するための事項どうしの関係が整合していない場合。

例1：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」と記載されており、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。

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場合。

例1：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2：特定のコンピュータープログラムを伝送している情報伝送媒体。

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、発明を「特定のコンピュータープログラムを伝送している情報伝送媒体」とすることは、特定のコンピュータープログラムが、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ープログラムとの関連を何ら規定するものではない。

請求項に販売地域、販売元等についての記載がある結果、全体として技術的でない事項が記載されていることとなる場合。

(注) 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りょうでないときは、発明が不明確になることに注意する。

(3) 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 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、標記に該当する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。以下に発明が不明確となる例を示す。

例 1 :「～する方法又は装置」

例 2 :「～する方法及び装置」

例 3 : 作用、機能、性質、目的、効果のみが記載されている結果、「物」「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、「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。また、「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(例えば、「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。また、「～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(注) どちら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。

(注) 各選択肢を発明を特定するための事項と仮定したときの各発明のことをいう。以下、本章において同じ。

本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。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。また、第 37 条(出願の単一性)の趣旨からみて、一の出願で出願することができない複数の発明を一の請求項に択一形式で記載できるとすることは適切でない。

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、その選択肢どちら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。

選択肢どちらが類似の性質又は機能を有するというためには、各選択肢を発明を特定するための事項と仮定したときの各発明が属する技術分野が互いに一致しているとともに、イ)出願時まで未解決であった、各発明が解決しようとする技術的課題が互いに共通していること、又は、ロ)発明を特定するための事項のうち解決しようとする課題に対応した新規な事項(主要部)が各発明の間で互いに共通していること、のいずれかを満たすことが必要である。なお、上記イ)及びロ)は第 37 条第 1 号及び第 2 号の運用と同じであり、これと同様に、必要以上に本要件を厳格に判断することは適切でない。また、発明が属する技術分野と、第 37 条における産業上の利用分野とは、後者は発明の技術分野に直接関連性を有する技術分野をも含む点で相違することに留意する(「第 2 章 出願の単一性の要件」参照)

以下の例は、各発明が属する技術分野が互いに一致していないので、上記イ)又はロ)に該当するか否かを問うまでもなく本号の違反となる。

例 1 :「特定の部品又は該部品を組み込んだ装置」

例 2 :「特定の電源を有する送信機又は受信機」

例 3 : 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、他の最終生成物とともにマーカッシュ形式の記載要件(参照)を満たすものについてはこの限りでない。

特に、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、それらは以下の要件が満たされれば、類似の性質又は機能を有するものであるので、一の発明を明確に把握することができる。

- (i) すべての選択肢が共通の性質又は活性を有しておりかつ
- (ii) (a) 共通の化学構造が存在する、すなわちすべての選択肢が重要な化学構造要素を共有している
又は
- (b) 共通の化学構造が判断基準にならない場合、すべての選択肢が、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に属する。

上記 (ii)(a)の「すべての選択肢が重要な化学構造要素を共有している」とは、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をいい、また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の技術からみて構造的に顕著な部分を構成する場合をいう。化学構造要素は一つの部分のことも、互いに連関した個々の部分の組合せのこともある。

なお、マーカッシュ形式の選択肢の場合において、マーカッシュ選択肢の少なくとも一つが新規でないことが示される場合は、一の発明を明確に把握することができるか否かを再考する。

上記(ii)(b)の「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。

(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。

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。

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

比較の基準又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、あるいは、用語の意味があいまいである結果、発明の範囲が不明確となる場合。

「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。

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。

発明の詳細な説明中に当該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ときは、当該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、請求項の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には、0を含む数値範囲限定を記載してもよい。

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1:「図1に示す自動掘削機構」等の代用記載を含む請求項

(一般的に、図面は多義的に解されあいまいな意味を持つものであることから、適切でない)

例2:引用箇所が不明な代用記載

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留意する。

例: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。

「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。」

(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。)

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。

(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。

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。

発明の範囲が不明確とされる例

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

(ii) 請求項が達成すべき結果による物の特定を含む場合においては、当該達成すべき結果が得られる具体的な物を想定できないことがある。この場合、明細書又は図面に当該達成すべき結果が得られる具体的な手段が記載されており、実質的に当該具体的な手段しか記載されていないと認定できるときは、通常、当該達成すべき結果による物の特定以外には、明細書又は図面に記載さ

れた発明を適切に特定することができないとはいえないので、発明の範囲は不明確である。

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

(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。

請求項が製造方法による物の特定を含む場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)は、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。

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) (注3)を参照)。

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。

2.2.2.2 その他の留意事項

請求項中に用途を意味する記載のある用途発明(第 2 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。

ただし、発明の詳細な説明が第 36 条第 4 項の要件を満たすように記載されていないならばない。

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。

2.2.3 第 36 条第 6 項第 3 号

請求項の記載は、新規性・進歩性等の特許要件や記載要件の判断対象である請求項に係る発明を認定し、特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を担保するものであるから、第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満たすものであることに加え、第三者がより理解しやすいように簡潔な記載とすることが適切である。こうした趣旨から本号が規定されている。

第 36 条第 6 項第 3 号は、請求項の記載自体が簡潔でなければならない旨を定めるものであって、その記載によって特定される発明の概念について問題とするものではない。また、複数の請求項がある場合も、これらの請求項全体としての記載の簡潔性ではなく請求項ごとに記載の簡潔性を求めるものである。

2.2.3.1 第 36 条第 6 項第 3 号違反の類型

出願が第 36 条第 6 項第 3 号の要件に違反する場合の例として、以下に類型を示す。

(1) 請求項に同一内容の事項が重複して記載してあって、記載が必要以上に冗長すぎる場合。

ただし、請求項には出願人自らが発明を特定するために必要と認める事項を記載するという第 36 条第 5 項の趣旨からみて、同一内容の事項が重複して記載してある場合であっても、その重複が過度であるときに限り、必要以上に冗長すぎる記載とする。請求項に記載された発明を特定するための事項が当業者にとって自明な限定であるということや、仮に発明を特定するための事項の一部が記載されていないとしても記載要件(本号を除く)及び特許要件を満たすということのみでは、当該請求項の記載が冗長であることにはならない。

なお、請求項の記載を発明の詳細な説明や図面の記載で代用する場合においては、請求項の当該記載と発明の詳細な説明又は図面の対応する記載とが全体として冗長にならないように留意する必要がある。

(2) マーカッシュ形式で記載された化学物質の発明などのような択一形式による記載において、選択肢の数が大量である結果、請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれているとき。

請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれているか否かを判断するに際しては、以下に留意する。

選択肢どうしが重要な化学構造要素を共有しない場合には、重要な化学構造要素を共有する場合よりも、より少ない選択肢の数で選択肢が大量とされる。

選択肢の表現形式が条件付き選択形式のような複雑なものである場合には、そうでない場合よりも少ない選択肢の数で選択肢が大量とされる。

なお、この類型に該当する場合においても、審査官は、請求項に記載された選択肢によって表現される化学物質群であって実施例として記載された化学物質を含むもの(実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群)の少なくとも一つを選び、これについての特許要件の判断を行うこととする。特許要件の判断を行った化学物質群は、特許要件の適否にかかわらず、拒絶理由通知中で特定する。

2.2.4 第 36 条第 6 項第 4 号

本号は、特許請求の範囲の記載に関する技術的な規定を、通商産業省令に委任するものであ

る。

特許法施行規則第 24 条の 3

特許法第三十六条第六項第四号の通商産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

- 一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
- 二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
- 三 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。
- 四 他の請求項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。

請求項はその記載形式によって、独立形式請求項と引用形式請求項とに大別される。独立形式請求項とは、他の請求項を引用しないで記載した請求項のことであり、引用形式請求項とは、先行する他の請求項を引用して記載した請求項のことである。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。

2.2.4.1 第 36 条第 6 項第 4 号違反の類型

(1) 引用形式請求項が後に記載されている請求項を引用している場合。

(2) 引用形式請求項が、他の請求項をその請求項に付された番号により引用していない場合。

- 例 1 : 1. 外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 2 記載のボールベアリング
2. 特定構造のボールベアリング
3. 特定の工程による先に記載したボールベアリングの製法

2.2.4.2 請求項の記載形式 独立形式と引用形式

(1) 独立形式請求項

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) 引用形式請求項

典型的な引用形式請求項

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全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共に、引用される請求項とそれ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共に、第三者の理解が容易になるといった利点がある。

例 1 : 典型的な引用形式請求項

1. 断熱材を含んだ建築用壁材
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

上記以外の引用形式請求項

先行する他の請求項の発明を特定するための事項の一部を置換する請求項を記載する場合、先行する他の請求項とはカテゴリー表現の異なる請求項を記載する場合などにも、請求項の記載が不明りょうとならない限り他の請求項を引用して引用形式請求項として記載し、請求項の記載を簡明にすることができる。

例2：引用される請求項の発明を特定するための事項の一部を置換する引用形式請求項

1. 歯車伝動機構を備えた特定構造の伝動装置
2. 請求項 1 記載の伝動装置において、歯車伝動機構に代えてベルト伝動機構を備えた伝動装置

例3：異なるカテゴリーで表現された請求項を引用して記載する引用形式請求項

1. 特定構造のボールベアリング
2. 特定の工程による請求項 1 記載のボールベアリングの製法

例4：サブコンビネーションの請求項を引用して記載する引用形式請求項

1. 特定構造のねじ山を有するボルト
2. 請求項 1 記載のボルトと嵌合する特定構造のねじ溝を有するナット

(注)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や、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。

多数項引用形式請求項

多数項引用形式請求項とは、他の二以上の請求項(独立形式、引用形式を問わない)を引用して記載した請求項のことであり、特許請求の範囲全体の記載を簡明にするものとして利用される。

この形式による請求項は、通常の引用形式で複数の請求項に別々に記載する場合と比較して、記載面、料金面でのメリットがあるとしても、放棄、無効審判の単位としては一つであるため、まとめて放棄、無効の対象となる等のデメリットをも内包しているといえる。このため、通常の引用形式請求項とするか多数項引用形式請求項とするかは、このような点を十分比較考慮の上なされるべきものであり、その選択は出願人の判断に委ねられる。

多数項引用形式で請求項を記載するときには、他の二以上の請求項を択一的に引用し、かつこれらに同一の技術的限定を付して記載することが、簡潔性及び明確性の観点から望ましい(特許法施行規則様式第 29[備考] 14 二、特例法施行規則様式第 14 [備考] 11 二)

例5：多数項引用形式請求項で請求項を記載

1. 特定の構造を有するエアコン装置
2. 風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置
3. 風量調節機構を有する請求項 1 又は請求項 2 記載のエアコン装置

他の二以上の請求項の引用が択一的でなく、同一の技術的限定を付していない場合であっても、次のような場合は、特許請求の範囲の記載が簡明となり、請求項の記載が不明りょうとならないので、その記載が認められる。

例6：

1. 特定構造のネジ山を有するボルト
2. 特定構造のネジ溝を有するナット
3. 請求項 1 記載のボルト及び請求項 2 記載のナットからなる締結装置

(3) 請求項の記載形式に関する施行規則様式備考と拒絶理由との関係

多数項引用形式で記載する場合において、他の二以上の請求項の引用が択一的でなかったり同一の技術的限定を付していないときは、特許法施行規則の様式備考中の請求項の記載形式に関する指示に合致しないこととなるが、この指示は法律上求められる要件ではないから、ただちに第 36 条第 6 項違反とはならない(例3)しかし、例 1 又は例 2 のような場合には請求項に係る発明が不明確となり第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。

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ようとなる結果、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)

1. 特定の構造を有するエアコン装置
2. 風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置
3. 風量調節機構を有する請求項 1 及び請求項 2 記載のエアコン装置

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ようとなる例(2.2.2.1(3)違反)

1. 特定構造の人工心臓
2. 特定工程による特定構造の人工心臓の製造方法
3. 特定の安全装置を備えた、請求項 1 記載の人工心臓、又は請求項 2 記載の人工心臓の製造方法

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

1. 特定の構造を有するエアコン装置
2. 風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置
3. 風量調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置、又はタイマー機構を有する請求項 2 記載のエアコン装置

(ただし、請求項 3 においては、「特定の構造」が、各選択肢が共通に有する解決しようとする課題に対応した新規な事項(主要部)になっているものとする。)

2.2.5 第 36 条第 6 項違反の拒絶理由通知

(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又は図面中の特定の記載を指摘する。

(2) 出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる(注)そしてこれらにより出願人の主張が適切であることが確認できたときは、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらないとき、及び審査官の心証を真偽不明になる程度までしか否定できないときは、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。

3. 発明の詳細な説明の記載要件

3.1 第 36 条第 4 項

特許法第 36 条第 4 項

前項第三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。

特許法施行規則第 24 条の 2 (委任省令)

特許法第三十六条第四項の通商産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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ことによりしなければならない。

3.2 実施可能要件

「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)

(1) この条文は、その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための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(当業者)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、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する(「実施可能要件」という)

(2) したがって、明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき(例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。

(3) 条文中的「その実施」とは、請求項に係る発明の実施のことであると解される。したがって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明(すなわち、第 2 部第 2 章 1.5.1、1.5.2 に記載した取扱いにしたがって、請求項に記載された事項に基づいて把握される発明)を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならない。

しかし、請求項に係る発明以外の発明について実施可能に発明の詳細な説明が記載されていないことや、請求項に係る発明を実施するために必要な事項以外の余分な記載があることのみでは、第 36 条第 4 項違反とはならない。

なお、二以上の請求項に対応する記載が同一となる部分については、各請求項との対応が明りようであれば、あえて重複して記載されていなくてもよい。

(4) 条文中的「その(発明の)実施をすることができる」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあってはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明にあってはそ

の方法を使用できることであり、さらに物を生産する方法の発明にあってはその方法により物を作ることができることである。

3.2.1 実施可能要件の具体的運用

(1) 発明の実施の形態

発明の詳細な説明には、第 36 条第 4 項の要件に従い、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す「発明の実施の形態」のうち特許出願人が最良と思うもの(注)を少なくとも一つ記載することが必要である。

(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。

(2) 物の発明についての「発明の実施の形態」

物の発明について実施をすることができるとは、上記のように、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであるから、「発明の実施の形態」も、これらが可能となるように記載する必要がある。

当該「物の発明」について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、当業者にとって一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れる必要がある。

例えば、化学物質の発明の場合には、化学物質そのものが化学物質名又は化学構造式により示されていれば、通常、発明は明確に説明されていることになる。

また、請求項に係る物の発明を特定するための事項の各々は、相互に矛盾せず、全体として請求項に係る発明を理解しうるように発明の詳細な説明に記載されていなければならない。

「作ることができること」

物の発明については、当業者がその物を製造することができるように記載しなければならない。このためには、どのように作るかについての具体的な記載がなくとも明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる場合を除き、製造方法を具体的に記載しなければならない。

機能・特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能・特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能・特性等の定義又はその機能・特性等を定量的に決定するための試験・測定方法を示す必要がある。

なお、物の有する機能・特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術分野(例:化学物質)において、機能・特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物(及びその具体的な物から技術常識を考慮すると製造できる物)以外の物について、当業者が、技術常識を考慮してもどのように作るか理解できない場合(例えば、そのような物を作るために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)は、実施可能要件違反となる。

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、実施例として、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が、それ以外の化合物については化学構造も製造法も記載されてなく、かつ、化学構造等を推認する手がかりもない。

また、当業者が発明の物を製造するために必要であるときは、物の発明を特定するための事項の各々がどのような働き(役割)をするか(すなわち、その作用)をともに記載する必要がある。

他方、実施例として示された構造などについての記載や出願時の技術常識から当業者がその物を製造できる場合には、製造方法の記載がなくても本項違反とはしない。

「使用できること」

物の発明については、当業者がその物を使用できるように記載しなければならない(注)これは発明の詳細な説明において示されていることが必要であるから、どのように使用できるかについて具体的な記載が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に基づき当業者がその物を使用できる場合を除き、どのような使用ができるかについて具体的に記載しなければならない。

例えば、化学物質の発明の場合は、当該化学物質を使用できることを示すためには、一つ以上の技術的に意味のある特定の用途を記載する必要がある。

また、当業者が発明の物を使用するために必要であるときは、物の発明を特定するための事項の各々がどのような働き(役割)をするか(すなわち、その作用)をともに記載する。

他方、実施例として示された構造などについての記載や出願時の技術常識から当業者がその物を使用できる場合には、これらについての明示的な記載がなくても本項違反とはしない。

(注)第 29 条第 1 項柱書でいう「産業上利用することができる」ことは、第 36 条第 4 項の実施可能要件における「使用できること」とは異なり、人間の治療方法に該当する等の限定的なもの以外は産業上利用することができる発明として取り扱うこととされている。

(3) 方法の発明についての「発明の実施の形態」

方法の発明について実施をすることができるとは、その方法を使用できることであるから、「発明の実施の形態」も、これが可能となるように記載する必要がある。

当該「方法の発明」について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れることが必要である。

「その方法を使用できること」

物を生産する方法以外の方法(いわゆる単純方法)の発明には、物の使用方法、測定方法、制御方法等、さまざまなものがある。そして、いずれの方法の発明についても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者がその方法を使用できるように記載しなければならない。

(4) 物を生産する方法の発明についての「発明の実施の形態」

方法の発明が「物を生産する方法」に該当する場合は、「その方法を使用できる」というのは、その方法により物を作ることができることであるから、これが可能となるように「発明の実施の形態」を記載する必要がある。

当該「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れることが必要である。

「その方法により物を作ることができること」

物を生産する方法の発明には、物の製造方法、物の組立方法、物の加工方法などがあるが、いずれの場合も、(i)原材料、(ii)その処理工程、及び(iii)生産物の三つから成る。そして、物を生産する方法の発明については、当業者がその方法により物を製造することができなければならないから、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できるように、原則としてこれら三つを記載しなければならない。

ただし、この三つのうち生産物については、原材料及びその処理工程についての記載から当業者がその生産物を理解できる場合(例えば、単純な装置の組立方法であって、部品の構造が処理工程中に変化しないもの等)には、生産物についての記載はなくてもよい。

(5) 説明の具体化の程度について

「発明の実施の形態」の記載は、当業者が発明を実施できるように発明を説明するために必要である場合は、実施例を用いて行う(特許法施行規則第 24 条様式第 29 参照)また、図面があるときにはその図面を引用して行う。実施例とは、発明の実施の形態を具体的に示したもの(例えば物の発明の場合は、どのように作り、どのような構造を有し、どのように使用するか等を具体的に示したもの)である。

実施例を用いなくても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発明を実施できるように発明を説明できるときは、実施例の記載は必要ではない。

物の発明を特定するための事項として、物の構造等の具体的な手段を用いるのではなく、その物が有する機能・特性等を用いる場合は、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当該機能・特性等を有する具体的な手段を理解できることを除き、具体的な手段を記載する。

一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例:化学物質)に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができるよう発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、物の性質等を利用した用途発明(例:医薬等)においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。

(6) 請求項の記載と発明の詳細な説明との関係

上記(1)に述べたように、「請求項に係る発明」についてその実施の形態を少なくとも一つ記載することが必要であるが、請求項に係る発明に含まれるすべての下位概念又はすべての選択肢について実施の形態を示す必要はない。

しかし、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、発明の詳細な説明に記載された特定の実施の形態を、請求項に係る発明に含まれる他の部分についての実施にまで拡張することができないと信じるに足る十分な理由がある場合は、請求項に係る発明は当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明されていないものとする。

例えば、請求項に係る発明が上位概念のものであり、発明の詳細な説明には当該上位概念に含まれる一部の下位概念についての実施の形態のみが記載されている場合において、当該実施の形態の記載に基づくのみでは、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、上位概念に含まれる他の下位概念(出願時に当業者が認識できるものに限る。以下、実施可能要件の項において同じ。)についての実施をすることができないという具体的な理由があるときは、そのような実施の形態の記載のみでは、請求項に係る発明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明したことにはならない。

また、請求項がマーカッシュ形式のものであり、発明の詳細な説明には当該選択肢に含まれる

一部の選択肢についての実施の形態のみが記載されている場合において、当該実施の形態の記載に基づくのみでは、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、他の選択肢についての実施をすることができないという具体的な理由があるときは、そのような実施の形態の記載のみでは、請求項に係る発明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明したことにはならない。

なお、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、当業者が発明の詳細な説明に記載された特定の実施の形態を請求項に係る発明に含まれる他の部分についての実施にまで拡張することができない程度に発明の概念が広くなることがある。

3.2.2 実施可能要件違反の類型

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

(1) 発明の実施の形態の記載において、請求項中の発明を特定するための事項に対応する技術的手段が発明の詳細な説明中に単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、それを具現すべき材料、装置、工程などが不明りょうであり、しかもそれらが出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合。

(2) 発明の実施の形態の記載において、発明を特定するための事項に対応する個々の技術的手段相互の関係が不明りょうであり、しかもそれが出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合。

(3) 発明の実施の形態の記載において、製造条件等の数値が記載されておらず、しかもそれが出願時の技術常識に基づいても当業者に理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合。

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

(1) 請求項に上位概念の発明が記載されており、発明の詳細な説明に当該上位概念に含まれる一部の下位概念について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、当該上位概念に含まれる他の下位概念については、当該一部の下位概念についての実施の形態のみでは当業者が出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意)を考慮しても実施できる程度に明確かつ十分に説明されているとはいえない具体的な理由があるとき。

例：請求項には「合成樹脂を成型し、次いで歪正処理を行う合成樹脂成型品の製造方法」に関して記載されているが、発明の詳細な説明には実施例として、熱可塑性樹脂を押し出し成型し、得られた成型品を加熱して軟化させることによって歪を除去するもののみが記載されており、その加熱による処理方法は、熱硬化性樹脂からなる成型品については不適切と認められる(例えば、熱硬化性樹脂は熱によって軟化するものではないとの技術的事実から、実施例記載の方法では歪みが除去できないとの合理的推論が成り立つ)場合。

(2) 請求項がマーカッシュ形式で記載されており、発明の詳細な説明に一部の選択肢について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、残りの選択肢については、当該一部の選択肢についての実施の形態のみでは当業者が出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意)を考慮しても実施できる程度に説明がされているとはいえない具体的な理由があるとき。

例：請求項には置換基(X)として CH_3 、OH、COOHが択一的に記載された置換ベンゼンの原料

化合物をニトロ化してパラニトロ置換ベンゼンを製造する方法が記載されているが、発明の詳細な説明には、実施例として原料化合物がトルエン(Xが C_6H_5) の場合のみが示されており、その方法は、 C_6H_5 と COOH との著しい配向性の相違等の技術的事実からみて、原料が安息香酸(Xが COOH) の場合については不適切であるとの合理的推論が成り立つ場合。

(3) 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が、その特定の実施の形態は請求項に係る発明に含まれる特異点である等の理由によって、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、当該実施の形態を請求項に係る発明に含まれる他の部分についての実施にまで拡張することができないものと信じるに足る十分な理由がある場合。

例：請求項には「物体側から順に正、負、正のレンズからなるレンズタイプを採用したレンズ系であって、像高hにおける歪曲収差が %以内となるように収差補正された一眼レフ用写真レンズ系」が記載されており、発明の詳細な説明中には、当該収差補正を可能とするための各レンズの屈折率等についての特定の数値例又はこれに加えて特定の条件式のみが実施の形態として記載されている。

そして、レンズの技術分野においては、特定の収差補正を実現できる数値例等は一般に特異点であるとの技術的事実が知られており、しかも、その特定の数値例・条件式その他の記載が、一般的な製造条件等を教示していないため、当業者に一般的に知られている実験、分析、製造等の方法を考慮しても、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。

(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の実施にまで当該実施の形態を拡張することができないものと信じるに足る十分な理由があるとき。

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、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。

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、上記特定の動力伝達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。

3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知

(1) 第36条第4項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。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。

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。

(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) と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。審査官の心証が変わらないとき、及び審査官の心証を真偽不明になる程度までしか否定できないときは、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。

3.3 委任省令要件

3.3.1 第36条第4項の規定による委任省令

「前項第三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、…記載しなければならない。」(第36条第4項)

「特許法第三十六条第四項の通商産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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ことによりしなければならない。」(特許法施行規則第24条の2)

(1) 委任省令の趣旨

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、出願時の技術水準に照らして当該発明がどのような技術上の意義を有するか(どのような技術的貢献をもたらしたか)を理解できるように記載することが重要である。そして、発明の技術上の意義を理解するためには、どのような技術分野において、どのような未解決の課題があり、それをどのようにして解決したかという観点からの記載が発明の詳細な説明中においてなされることが有用であり、通常採られている記載方法でもある。

また、技術開発のヒントを得ることや有用な特許発明を利用することを目的として特許文献を調査する場合には、解決しようとしている課題に着目すれば容易に調査を行うことができる。

さらには、発明の進歩性(第29条第2項)の有無を判断する場合においては、解決しようとする課題が共通する先行技術文献が公知であればその発明の進歩性が否定される根拠となりうるが、判断対象の出願の明細書等にも先行技術文献にもこのような課題が記載されていれば、その判断が出願人や第三者にも容易になる。

こうした理由から、委任省令では発明がどのような技術的貢献をもたらすものかが理解でき、また審査や調査に役立つように、「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」を記載すべきものとし、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。

3.3.2 委任省令要件の具体的運用

(1) 上記の趣旨に鑑み、委任省令で求められる事項とは以下のものをいうものとする。

発明の属する技術の分野

発明の属する技術の分野として、請求項に係る発明が属する技術の分野を少なくとも一つ記載する。

ただし、発明の属する技術分野についての明示的な記載がなくても明細書及び図面の記載や出

願時の技術常識に基づいて当業者が発明の属する技術分野を理解することができる場合には、発明の属する技術分野の記載を求めないこととする。

また、従来の技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明のように、既存の技術分野が想定されていないと認められる場合には、その発明により開拓された新しい技術分野を記載すれば足り、既存の技術分野についての記載は必要ない。

発明が解決しようとする課題及びその解決手段

(i)「発明が解決しようとする課題」としては、請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題を少なくとも一つ記載する。

「その解決手段」としては、請求項に係る発明によってどのように当該課題が解決されたかについて説明する。

(ii)ただし、発明が解決しようとする課題についての明示的な記載がなくても、従来の技術や発明の有利な効果等についての説明を含む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を理解することができる場合については、課題の記載を求めないこととする(技術常識に属する従来技術から課題が理解できる場合もある点に留意する)。また、そのようにして理解した課題から、実施例等の記載を参酌しつつ請求項に係る発明を見た結果、その発明がどのように課題を解決したかを理解することができる場合は、課題とその解決手段という形式の記載を求めないこととする。

(iii)また、従来技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明、又は試行錯誤の結果の発明に基づく発明(例:化学物質)等のように、もともと解決しようとする課題が想定されていないと認められる場合には、課題の記載を求めないこととする。

なお、「その解決手段」は、「発明が解決しようとする課題」との関連において初めて意義を有するものである。すなわち、課題が認識されなければ、その課題を発明がどのように解決したかは認識されない(逆に、課題が認識されれば、請求項に係る発明がどのように当該課題を解決したかを認識できることがある。)したがって、上記のように、そもそも解決しようとする課題が想定されていない場合には、その課題を発明がどのように解決したか(解決手段)の記載も求めないこととする。(ただし、実施可能要件を満たす開示がなければならぬことは言うまでもない。)

(留意事項)

二以上の請求項がある場合において、一の請求項に対応する発明の属する技術分野、課題及びその解決手段の記載が他の請求項のそれらと同一となるときは、それらの記載と各請求項との対応関係が明瞭であれば、あえて各請求項に対応して重複する記載をしなくてもよい。

(2) 実施可能要件は、特許の付与の代償として社会に対し発明がどのように実施されるかを公開することを保証する要件であるから、この要件を欠いた出願について特許が付与された場合には、権利者と第三者との間で著しく公平を欠くことになる。

一方、委任省令要件の趣旨は、発明の技術上の意義を明らかにし、審査や調査等に役立てるといものである。

したがって、本要件は以下のように扱う。

上記(1)に述べたように、あえて記載を求めると発明の技術上の意義についての正確な理解をむしろ妨げることとなるような発明と認められる場合には、課題及びその解決手段を記載しなくても差し支えない。また、発明の属する技術分野については、既存の技術分野が想定されていない場合には、請求項に係る発明の属する新規な技術分野を記載すれば足りる。

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。

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、上記の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該当するものとする。

(3) 従来技術及び有利な効果について

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うるため、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。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。

従来技術と比較した場合の有利な効果

請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載することは委任省令要件として扱わないが、請求項に係る発明が引用発明と比較して有利な効果がある場合には、請求項に係る発明の進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これが参酌される（第 2 部第 2 章 2.5(3)参照）から、有利な効果を記載することが、進歩性の判断の点で出願人に有利である。また、有利な効果の記載から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うる。したがって、請求項に係る発明が有利な効果を有する場合には、出願人が知る限りにおいて、その有利な効果を記載すべきである。

3.3.3 委任省令要件違反の拒絶理由通知

(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。

(2)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。

それらにより出願人の主張が適切であることが確認できた場合は、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらないとき、及び審査官の心証を真偽不明になる程度までしか否定できないときは、その拒絶理由により拒絶の査定を行う。

4. 明細書の記載不備一般

次に掲げる場合において、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とき、又は、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特許を受けようとする発明が明確でないときは、第 36 条第 4 項又は第 6 項違反となる。（各要件違反であるかどうかは、上記に示された具体的取扱いにしたがって判断する。）

(1) 発明の詳細な説明又は特許請求の範囲が日本語として正確に記載されていないため、その記載内容が不明りょうである場合(いわゆる「翻訳不備」を含む)

日本語として正確に記載されていないものとしては、例えば主語と述語の関係の不明りょう、修飾語と被修飾語の関係の不明りょう、句読点の誤り、文字の誤り(誤字、脱字、当て字)、符号の誤りなどがある。

(2) 用語が、明細書全体を通じて統一して使用されていない場合。

(3) 用語が、学術用語、学術文献などで慣用されている技術用語ではなく、かつ発明の詳細な説明で用語の定義がなされていない場合。

(4) 商標名を使用しなくても表示することのできるものが商標名によって表示されている場合。

(5) 明細書に計量法に規定する物象の状態の量を記載する際に、計量法で規定する単位に従って記載されていない場合。

(6) 図面の簡単な説明の記載(図面及び符号の説明)が、発明の詳細な説明、特許請求の範囲又は図面との関連において不備である場合。