

## 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<sup>1</sup>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<sup>2</sup>。

---

<sup>1</sup> 「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、又はおよそ実際のでないという事情」のこと。

<sup>2</sup> 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)。
- (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。また、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。

### 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：

「支持体に塗布し、液晶相に配向する温度で光照射してなる偏光子」

「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。」

補正例：

「支持体に塗布し、液晶相に配向する温度で光照射してなる偏光子の製造方法」

「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されており、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。」(経時的な要素の記載がなくなり、「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」に該当。)

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处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处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成されたタイヤ」

「A 層と B 層の間に C 層を配置してなる積層フィルム」

「単離細胞」「抽出物」「脱穀米」「蒸留酒」「メッキ層」「着脱自在に構成」

## 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  
(平成 24 年(受)第 1204 号、同 2658 号)

### 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