

「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見書

2015年（平成27年）7月31日

日本弁護士連合会

本年7月8日付けで特許庁審査第一部調整課審査基準室によりなされた「特許・実用新案審査基準」改訂案（以下「改訂案」という。）に対する意見募集に関し、当連合会は、以下のとおり意見を述べる。

意見の要旨

1 審査基準改訂全般について

改訂案が審査基準の記載を「特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたもの」に限定し、審査ハンドブックに手続的事項・留意事項に加え、審査基準の理解に資する事例・裁判例・適用例を掲載し充実化を図るとする基本方針については、賛成する。ただし、今後、審査ハンドブックの重要性が増大すると予想されることから、審査ハンドブックの改訂についても、審査基準の改訂に準ずる意見聴収の機会を設けていただきたい。

2 新規性・進歩性について

改訂案が、近時の裁判例の動向を踏まえ、より客観性のあるものとされた点、及び諸外国の審査基準をも参考にして、より国際的にも通用する内容とされた点は評価する。また、新規性・進歩性の実体的判断と審査の進め方とを分けるなど、分かりやすくされた点も評価する。ただし、論理付けにおける請求項に係る発明の課題の位置付けがより明らかになるように記載すべきである。

3 記載要件について

改訂案は、記載要件に関する裁判例の傾向を踏まえつつ、各要件の審査基準を詳細に説明し、相互の関係にも配慮しながら、その概要及び充足性に関する基本的な考え方を説明しており、分かりやすく、評価できる。

4 審査の基本方針と審査の流れについて

改訂案は、審査段階に応じた体系的審査のあり方を整理しながら、審査の効率及び質の確保を図るとともに、出願人に対する適正な手続補正又は意見の提出などの機会の付与に資するものであり、高く評価できる。

5 プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて

改訂案のいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（製造方法により生産物を特定しようとする記載があるもの）に関する記載は、近時の最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）第2658号）を踏まえたものであり、おおむね妥当である。

意見の詳細

第1 審査基準改訂全般について

今般、世界最高速・最高品質の審査を目指すべく、審査基準の記載を審査基準の基本的な考え方に限定し、簡潔かつ明瞭なものとし、適切な外国語翻訳も作成し、かつ、その内容が国際的に通用するものであることを目指した審査基準案が示された。

審査基準を基本的な考え方に限定することに伴い、審査ハンドブックを充実化し、審査業務を遂行するに当たって必要となる手続的事項や留意事項に加えて、審査基準の基本的な考え方を理解する上で有用な事例・裁判例・適用例を掲載することとされた。

このように審査基準において基本的な考え方を示し、詳細については審査ハンドブックに移される。その結果、審査ハンドブックの重要性が高まることが予想される。これまで審査基準については、事前に関係団体との協議、審議会の小委員会などでの検討、パブリック・コメントの募集などがされている。審査ハンドブックについても、程度の差こそあれ、同様の対応がされることが望まれる。

なお、現行の審査基準は法令の条文を関連する箇所の冒頭に掲記していたが、改訂案では条文の記載がない。利便性の問題ながら、ユーザーに分かりやすい審査基準とする観点からは、現行の審査基準と同様に条文を記載することが望まれる。

第2 新規性・進歩性について

1 新規性・進歩性に関する改訂全体について

改訂案は、近時の裁判例の動向を考慮して、より客観性のあるものとされた点、及び諸外国の審査基準をも参考にして、より国際的にも通用する内容とされた点については、評価することができる。また、新規性・進歩性の判断と、新規性及び進歩性の審査の進め方とを分けて記載しており、ユーザーにとり分かりやすくされている点も評価できる。

ただし、次に見るとおり、特に、①進歩性の判断において、特に論理付けにおいて、請求項に係る発明の課題の考慮に対する配慮が十分ではない点、②

「慣用技術」を「周知技術」と区別する意義が明らかではない点は問題がある
と考える。

2 新規性・進歩性に関する改訂の個別の点について

(1) 進歩性について（審査基準第Ⅲ部第2章第2節）

① 「進歩性の判断に係る基本的な考え方」及び「進歩性の具体的な判断」 について（第Ⅲ部第2章第2節2及び3）

ア 本願発明の課題との関係について

改訂案は、諸事情を総合的に評価して、論理付けができるかどうかにより進歩性を判断するとする。しかし、請求項に係る発明の課題との関係について触れるところがほとんどない。「3.3 進歩性の判断における留意事項」としては、請求項に係る発明の課題が新規なものであり当業者が通常は着想しないようなものである場合には、進歩性が肯定される一事情になり得ると言及されてはいるものの、論理付けにおけるその位置付けは必ずしも明らかではない。請求項に係る発明の課題は、「論理付けのための主な要素」として図示（第Ⅲ部第2章第2節3「進歩性の具体的な判断」）された各要素と同等（又は同等以上）の重みをもつものであると考えられるので、その旨が明らかになるように記載すべきである。

なお、改訂案は、「請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき」別の思考過程により請求項に係る発明の構成に導かれることのみで論理付けとしては足りるとしているようである。しかし、このような論理付けを肯定することは、進歩性の判断において請求項に係る発明の課題との関係を重視しないかのように誤解されるおそれもあり、妥当ではない。

イ 慣用技術について

「慣用技術」については、改訂案において「周知技術であつて、かつ、よく用いられている技術」と定義されている。すなわち、「慣用技術」は「周知技術」の一内容にすぎない。しかも、改訂案において「慣用技術」との用語は「周知技術又は慣用技術」として並列的に使用されているにすぎない。「慣用技術」という用語をあえて用いる必要性は認められない。あえて用いれば「周知技術」との異同が問題となり、混乱を招きかねない。従来から慣用されていた「慣用技術」との用語を定義しつつも、審査基準においては「周知技術」に含めて扱うとする方が適切ではないかと考えられる。

② 主引用発明に副引用発明を適用する動機付けに係る「例」について（第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 1）

改訂案「(2) 課題の共通性」の「例3」は例にすぎないとしても、やや無理があると思われる。すなわち、「調理鋏の握り部」の「殻割部」は、はさみの左右1対の握り部の間に挟んで殻を割ることは便宜であり、他方、「ペティーナイフの握り部」の「栓抜き部」は、ナイフの握り部をしっかりと把持して栓を抜くことは便宜である。しかし、ナイフの握り部の栓抜き部を（左右の部分に分かれる）はさみに設けることは、当然に便宜であるとも思われず、多機能化という抽象的課題のみを理由として動機付けられるとは思われない。細かいが具体例を差し替えることも検討いただきたい。

③ 阻害要因について（第Ⅲ部第2章第2節3. 2. 2）

阻害要因の例として(i)から(iv)までの例が挙げられている。しかし、(i)から(iv)までの区別は必ずしも明確ではない。例えば、「例1」は(i)（主引用発明が排斥している）の例であるが、「高価な装置（気液接触装置）の使用を避ける」という主引用発明の目的が記載されている」との例は、「高価な装置（気液接触装置）の使用を排斥している」ともいえ、(iii)（主引用発明の目的に反する）の例のようでもある。(i)から(iv)までを例示するとしても、飽くまで「典型的なもの」であること、「重複し得るものであること」などを明示することも検討いただきたい。

④ 進歩性の判断における留意事項について（第Ⅲ部第2章第2節3. 3）

ア 周知技術について

改訂案「3. 3 (3)」の「周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討を省略してはならない。」との指摘自体については、異論はない。ただし、このように「周知技術」のみに言及されているときは、それが「慣用技術」についても同様の扱いになるのかが必ずしも明らかではない。この点も「慣用技術」という用語を別途用いることの問題点として挙げられる。

イ 二次的指標について

改訂案「3. 3 (6)」において商業的成功等の二次的指標を参酌できるとの点に異論はない。ただし、請求項に係る発明の技術的特徴に基づいて商業的成功に結びついているかの認定については、出願人

の主張、立証により、「十分な」心証を得た場合に限ることを明示するなど、より慎重に判断すべきことを明示されたい。

(2) 新規性・進歩性の審査の進め方について（第Ⅲ部第2章第3節）

① 裁判例の引用一般について

「2. 請求項に係る発明の認定」の項に参考裁判例としてリパーゼ事件に係る最二小判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）第3号）民集45巻3号123頁を挙げるのであれば、「3. 1. 1 頒布された刊行物に記載された発明」の項においても、最一小判昭和61年7月17日（昭和61年（行ツ）第18号）民集40巻5号961頁〔箱尺事件〕を参考裁判例として挙げるべきである。少なくとも、最高裁民事判例集に掲載された最高裁判決は網羅的に載せるなど、参考裁判例の記載については、一定のルールを設け、より工夫をする余地があると思われる。

② 「放送」の扱いについて

「3. 1. 2（1）ウェブページ等に掲載された発明」の（注1）には「一方向にしか情報を送信できない放送は、『回線』には含まれない。」とのみ記載されている。当該記載のみであると「放送により公然知られた発明」を引用発明とすることはできないとの誤解が生じるおそれがある。放送が回線には含まれないこと自体には異論はないが、例えば、「一方向にしか情報を送信できない放送は、放送された技術的事項が公然知られた発明に当たり得ることがあるとしても、放送自体は『回線』には含まれない。」と下線の部分を付加するなど誤解を与えることがないようにすべきである。

③ 留意事項について（第Ⅲ部第2章第3節3. 3）

「後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない」ことに異議はない。

ただし、「引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して（刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って）理解されなければならない。」との記載は、「3. 1. 1（1）刊行物に記載された発明」の箇所の説明において「刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。」（下線は当連合会による。以下同じ。）との記載と整合性がとれるのか、表現を含めて検討されたい。

すなわち、刊行物の記載内容自体は、取り急ぎは刊行時の技術水準で理解する必要があることがあり得るとしても、（PCTの国際段階にお

ける取扱いとの整合性はともかく、現状は)「出願時における技術常識」に基づいて刊行物の記載内容から技術的事項を導き出すことが認められている。上記引用した「刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って」との括弧書きの記載は、刊行物の記載からの引用発明の認定を出願時の技術常識を踏まえてはならない趣旨のようにも理解される。これらの箇所との整合性について疑問が生じないような調整の必要性があるようにも思われる。

(3) 特定の表現を有する請求項等についての取扱いについて (第Ⅲ部第2章第4節)

「3 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」について「新規性の判断」の項のみがあり、「進歩性の判断」について言及するところがない。それ以外の「特定の表現を有する請求項等についての取扱い」に関しては、全て「進歩性の判断」についての言及があることと均衡を失っている。是非とも、「3 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」についても、「進歩性の判断」の項目を設け、審査の基準を示されたい。

第3 記載要件について

1 記載要件に関する改訂全体について

改訂案全体としては、記載要件に関する裁判例の傾向を踏まえつつ、各要件の審査基準を詳細に説明しており、評価できる。

現行の審査基準は明細書の記載要件と特許請求の範囲の記載要件とを1章にまとめているが、改訂案は章を分けており、分かりやすい。実施可能要件、サポート要件及び明確性要件に関し、独立した項を設けて、その概要及び充足性に関する基本的な考え方を説明している点もユーザーの理解に資する。

2 記載要件に関する改訂の個別の点について

(1) 実施可能要件違反の拒絶理由通知について (第Ⅱ部第1章第1節4. 1. 1)

審査官が実施可能でないと判断した場合の拒絶理由の具体的説明においては、「3. 2」の実施可能要件違反の類型にいずれに当たるかを指摘すべき旨の記載を設けることが望ましい。

(2) 実施可能要件とサポート要件との関係について (第Ⅱ部第1章第1節4. 1. 2)

実施可能要件とサポート要件との関係について、両要件がその内容及び趣旨を異にするものであること、並びに各要件の違反が必ずしも連動して成立するものでないことを審査基準に記載するのは、賛成である。

ただし、サポート要件違反の類型（第Ⅱ部第2章第2節2.2）のうち類型（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になる場合」）に該当するときは、各要件の違反についての判断内容が実質的に重複し、いずれの要件にも違反するとの拒絶理由通知がされることが想定される。このような場合、拒絶理由通知をするに際し、各要件の違反の視点の違いを明確にすべきことを審査基準に記載するのが望ましい。

なお、実施可能要件とサポート要件との関係については、実施可能要件において触れるのみならず、「第Ⅱ部第2章第2節 サポート要件」にも項目を立てて同旨の記載をするか、又は少なくとも実施可能要件の当該記載箇所を指摘する方が明確である。

(3) 実験成績証明書の取扱いについて（第Ⅱ部第1章第1節4.2）

実施可能要件違反の拒絶理由通知に対して、出願人が実験成績証明書を提出して反論、釈明等を行うことができるとの考え方については特に異論はない。

ただし、改訂案は、現行の審査基準における医薬発明に関する記載を削除し、薬理試験に係る実験成績証明書の取扱いに関する記載がなくなった。医薬発明について、薬理データ等の開示なく先願日を取得し、事後的に薬理試験の結果を追加するような先願主義に反する扱いがされることがないように、審査ハンドブックなどには、医薬発明に係る記載を入れることも検討された。

(4) サポート要件違反の類型について（第Ⅱ部第2章第2節2.2）

改訂案は、サポート要件違反の類型（1）から（4）までを示しているが、類型（1）及び（2）は「表現上の整合性」に関する類型であり、類型（3）及び（4）は「実質的な対応関係」に関する類型であることの指摘を入れてもよいのではないかと思われる。

(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について（第Ⅱ部第2章第3節2.2（5））

改訂案は、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どうかを検討する考え方を記載しているが、この考え方自体には特に異論はない。

なお、技術分野により、範囲を曖昧にし得る表現により、その技術的意義を特定できるかに広狭があり得ることにも留意して、明確性要件の審査を行われたい。

第4 審査の基本方針と審査の流れについて

1 審査の進め方の改訂全体について

改訂案は、各国の審査基準との比較を経て策定され、その冒頭に審査の基本方針と審査の流れの章を設け、審査段階に応じた体系的審査のあり方を、図面も用いてユーザーに分かりやすく審査の流れの整理を行っている点は高く評価できる。

その内容も審査の効率及び審査の質の確保を目的とするものであり、両者のバランスの見直しを適切に図ることは、世界最速及び世界最高品質の審査を目標とする中で必須の作業といえる。

特に、改訂案で示される全体の流れは、一回目の審査、最初の拒絶理由通知への応答後の審査、最後の拒絶理由通知後の応答後の審査、前置審査への応答後の審査につき、各々の段階で従前の拒絶の理由が回避されているかのチェックだけではなく、従前の審査が適正であったかについてもチェックすべきことを定めており、かつ、最終に拒絶査定する段階で、従前の拒絶理由通知を維持する場合、再度、これを示すだけでなく、出願人からの意見書等への判断を示すものとされており（第I部第2章第5節「査定」の「3. 拒絶査定」）、審査の質の確保にとって有用な全体の審査の進め方と理解できる。

2 審査の進め方の改訂の個別の点について

(1) 審査の基本方針について（第I部第1章1）

審査官の審査の基本方針として、拒絶理由を有するかどうかでなく、拒絶理由を有しないかどうかを実体的な審査事項と位置付け、かつ、特許権取得のための所定手続を自ら遂行していく責任が出願人にあるという原則を前提としつつも、質の高い特許権の設定という視点を審査官が持つことを明記することについては、真に特許性のある発明に特許を付与する観点だけでなく、強い特許及び広い特許を実現するとの産業政策にもかなうものと評価する。

特に、改訂案において、第I部第2章第8節「出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め」の「2. 意思疎通の手段 2. 1」に示さ

れるように、前置審査の段階にあっても（同第2章第7節「3. 前置審査の流れ」の「3. 5」）拒絶理由通知とともに審査官が積極的に補正，分割等を示唆することが明記されている。

審査官の意向に対し萎縮して必要以上に限縮する傾向のある出願人だけでなく，審査官にあっても質の高い特許権の設定を実現するとの使命条項を設けることは，我が国の産業政策にとって重要と思料する。

ただし，審査官からの助言又は示唆の内容が特許請求の範囲の記載にも的確に反映されるようにすること等に努めることにより，併せて，①（いたずらに広くするのではなく）適正な範囲において特許されるようにするという視点，及び，②第三者に対し（審査資料に依存するのではなく）特許請求の範囲や明細書等の記載自体により特許発明の技術的範囲を明確に開示するという視点にも，適宜，配慮するようにはしていただきたい。

(2) 補正により請求項に繰り入れられると合理的に予測できる事項を調査対象として考慮することの義務化について（第I部第2章第2節2. 2）

改訂案にあっても，現行の審査基準と同様，本願の請求項に係る発明の認定を前提としつつも，先行技術調査を行う調査対象として第II部第3章の「発明の単一性」に示される特別な技術的特徴を踏まえてこれを決定することが示されている。

そして，出願の主題を念頭におきつつ，先行技術調査の調査対象を決定する際に考慮すべき事項として，特に，実施例にとどまらず，あらかじめクレーム以外の明細書の開示事項についても先行技術の調査を行うことを原則化したことは，出願人へのサービスとしても，出願経過を確認する第三者にとっても，有意義な方針と思われる。

特に，一回目の先行技術調査にあたっては，その後に補正がありうることを前提におけば，発明の主題を越えて当初の請求項の特定事項の細部に過度にこだわり調査対象を限定するより，先行技術調査の調査対象を広く捉え審査にあたることは，審査の効率にも質の確保にも資するものと思料する。

(3) 先行技術の調査対象から除外してもよい発明の限定化について（第I部第2章第2節2. 3及び2. 3. 1）

先行技術の調査対象から除外され得る発明の類型につき，従前の類型を維持しつつ，補正により治癒されることを念頭におき，特に，記載要件の欠缺出願に関して，その欠缺が「明らか」である場合を除き先行技術調査の除外対象から外したことは高く評価される。

- (4) 先行技術調査の終了条件に関して、審査官が有意義な関連先行技術文献を発見すべき蓋然性が極めて低くなったと判断したことを原則的な終了条件と明記しなかったことについて（第I部第2章第2節3. 1. 3）

審査基準ワーキンググループにおいて事務局案として示されていた調査範囲においてより有意義な関連先行技術文献等が発見する可能性が非常に小さくなった場合に調査を終了することができるという考え方を原則に位置づける方向性が示されていた。

しかしながら、改訂案においても、「関連性の高い先行技術文献等が十分に得られた場合」や、請求項限りであっても、単独で新規性・進歩性を否定しうる先行技術文献が発見された場合に調査を終了することができるという終了条件について、原則・例外の関係を明確にしていらないように読めることから、審査官の行為規範として不徹底な面が残る。

国際的にも審査官がその余の関連技術分野を調査しても有力な先行技術を発見し得ないと判断し得たことをもって原則的な先行技術調査の終了時点としていることに比べて、審査の質を確保する観点が後退した印象を受けるものであり、ワーキンググループで示された方向性がより明確になるよう希望する。

- (5) 追加的な先行技術調査義務の明記について（第I部第2章第2節5）

拒絶理由通知に対する応答の結果として、従前の先行技術調査で調査範囲が十分でなくなった場合に、改めて審査官が先行技術調査する義務を明記したことは高く評価されるべきである。

ただし、これに引き続き、改訂案が、新たな先行技術調査をするまでもなく審査を進めることができるときは、審査官が改めて先行技術調査をしなくてもよいと付言する点については不適切である。少なくとも、補正又は意見書により調査の主眼が変更する場合があることに鑑み、より有力かつ適切な先行技術がないか調査を行う余地がないかを検討することを原則とすることは考慮いただきたい。

- (6) 拒絶査定をする前の補正の機会の確保について（第I部第2章第4節及び第5節3）

拒絶理由通知後の審査に関しては、拒絶理由が解消されていない場合は、拒絶理由通知が最初のものであるか、最後のものであるかに関わらず、拒絶査定をする旨が確認されている。

他方、今般の改訂案にあっては、最初であるか、最後であるかは別として、2回目以降の拒絶理由通知をなすべき例が充実しており、従前の拒絶理由が

適正であったかの検証を継続的に行うことの義務化とあわせ、実質、拒絶査定をなす前の補正の機会が確保されたと評価できる。なお、前置審査においても拒絶理由通知を打つべき例は通常審査段階を引用するものとして、補正の機会が図られており、この点も同様に評価できる（第I部第2章第7節「前置審査」）。

さらに、拒絶理由を解消するため出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合であって、その対応をとることに出願人と合意が形成できる見込みがあると判断された場合、拒絶査定ではなく、補正を可能とする最後の拒絶理由通知をなすものとされており、当該観点からも拒絶査定前出願人の補正の機会の確保が積極的に図られていると評価でき、歓迎するものである。

他方、拒絶査定をなすに当たって、出願人に「不意打ち」にならないことが強調される一方で、今般の改訂案では、引用文献の追加禁止の留意事項が削除されているが、復活させるべきである。

従前の審査基準においては、引用文献の追加が禁止される一方で周知技術・慣用技術の立証のための文献の差し替えを許容するかのよう規定ぶりになっていたことが裁判所で問題となってきただけであり、拒絶査定にあたって新規に引用文献を追加することが禁止される原則については、改訂案においても維持すべきと思料する。

(7) 審査官の補正分割案の示唆について（第I部第2章第8節）

審査官が出願人との間で意思疎通を図り、出願人に対して補正・分割の示唆も含め積極的に出願に関与していくこと自体は、世界のすう勢でもあり、かつ、制度を利用する関係者からの要望に応えるものと評価できることから、今般の改訂案に示されるとおり、その責任が第一義的には出願にあることを前提としつつ、特許庁がそのサポートを行うこと自体は賛成する（なお、行政処分取消訴訟に係る事件ながら、東京地判平成26年3月7日（平成24年（行ウ）第591号）〔1-〔6, 7-置換-アルコキシキノキサリニル）アミノカルボニル〕-4-（ヘテロ）アリアルピペラジン誘導体事件〕にも行政機関の積極的な作為義務が肯定されている。）。

第5 プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて

1 プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する改訂全体について

改訂案のいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（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もの）に関する記載は、最二小判平成

27年6月5日（平成24年（受）第2658号）を踏まえたものであり、おむね妥当である。

なお、平成27年7月6日付け「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」に基づく暫定的な運用が既に開始されているが、今後の審査ハンドブック等の改訂に当たり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する請求項又は該当しない請求項の例示を充実し、いわゆる「不可能・非実的事実」の存在が認められるために必要とされる立証の程度や、補正等の際に物の発明から方法の発明へのいわゆるカテゴリー変更を認めるかどうかなどの点について、上記最高裁判決を踏まえつつ、出願に係る発明の適正な保護がされるように、更なる検討を希望する。

2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する改訂の個別の点について

改訂案の第Ⅱ部第2章第3節「明確性要件」の「4. 3. 1 発明が不明確となる類型」（2）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」という類型の表現は、現行の審査基準（第Ⅰ部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「2. 2. 2. 4（2）②（ii）」）におけるものと同趣旨のものであるが、改善の余地がある。

上記最高裁判決は、「物をその構造又は特性等により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するとき」は、物の発明に係る請求項に製造方法が記載されていても、例外的に明確性要件違反と扱わないことを明示している。この判決においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、当該物の構造・特性等を特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情があることが前提となる。ところが、上記類型（2）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」という表現が用いられており、明細書等から当該物の特徴（構造、性質等）を当業者が理解できない場合には一律に明確性要件違反となるかのような印象を与えてしまう。当該項目の記載内容に照らせば、そこで明確性要件違反とされている類型は、物の発明に係る請求項に記載されている製造方法が当該物の特徴として反映されていない（例えば、当該製法方法によるその物の収率等の改善だけが記載されていて、その物が発明の課題を解決するための手段としてどのような効果を奏するのかが理解できないような）場合であると考えられる。そうであれば、「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」という表現ぶりは不相当で

あり、「製造方法が当該物の特徴（物としての効果）に反映されない結果，発明が不明確となる場合」などのように，その内容に適合した表現ぶりとすべきである。

以上