

明細書等の記載要件に関する日本，米国，欧州，中国，及び韓国の判断についての一考察

特許第1委員会
第3小委員会*

抄 録 特許請求の範囲及び明細書（以下、「明細書等」という。）は、審査対象を特定し、権利範囲を画する上で重要な役割を果たすため、出願人と特許庁との間で、その記載要件の適用を巡ってしばしば対立している。一方、2007年度における日本・米国・欧州の三極特許庁会合では、審査実務に関する比較研究として明細書等の記載要件が採り上げられており、国際調和の動きもみられる。当小委員会は、明細書等の記載要件に関し、日本、米国、欧州、中国、及び韓国の5ヶ国の間で、その判断基準に異同があるか否かについて比較検討を行った。

本稿では、上記5ヶ国の法令及び審査基準を紹介するとともに、各国における明細書等の記載要件の判断の異同の有無につき、具体的な事例を踏まえて考察する。

目 次

1. はじめに
2. わが国の明細書等の記載要件
 2. 1 日本の法令
 2. 2 日本の審査基準
3. 諸外国の明細書等の記載要件
 3. 1 米 国
 3. 2 欧 州
 3. 3 中 国
 3. 4 韓 国
4. 日本と諸外国の明細書等の記載要件の比較
 4. 1 日本における明細書等の記載要件違反の状況
 4. 2 諸外国における明細書等の記載要件違反の状況
 4. 3 事例紹介
5. まとめ
6. 終りに

1. はじめに

日本の特許制度は、発明が公開されることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間

その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とする（特許法第1条）。

明細書等の記載要件は、主として特許請求の範囲の記載要件（①発明の明確性の要件、②発明のサポート要件）と、明細書の記載要件（③実施可能要件）とからなり、明細書等が上記の趣旨を達成するために必要な要件として定められたものである。明細書等の記載要件は、いわば明細書等の質に関係する要件でもあるため、明細書等を作成する出願人側に依存する要件である一方、その要件の充足に関して、出願人と特許庁との間でしばしば解釈上の齟齬が生じ、その妥当性を巡り対立することがある。

また、2006年6月に知的財産戦略本部より公表された「知的財産推進計画2006」において、「知的財産の国際的な保護及び協力の推進」が掲げられて以来、2007年の日本・米国・欧州の

* 2007年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

三極特許庁専門家会合では、制度・運用の調和に向けた取組の1項目として「審査実務に関する比較研究」が採り上げられている。さらに、2007年の三極特許庁会合では、三極特許庁は、質の高い出願書類作成を促進する上で、明細書等の記載要件に関する比較研究は重要であるとの共通認識を示した¹⁾。

このように明細書等の記載要件の重要性は日本のみならず、国際的にも注目されており、日本と諸外国における明細書等の記載要件を比較検討し、その判断における異同がどのような判断手法や考え方等に起因するのかを把握することは、今後の外国における出願戦略を考える上で有意義である。

そこで、当小委員会では、日本の審決、審決取消訴訟で争われた特許及び特許出願のうち、対応する外国出願があるものについて、日本、米国、欧州、中国、及び韓国での記載要件の判断における異同を比較検討した。

なお、本稿は2007年度特許第1委員会第3小委員会の赤羽良之（小委員長；三菱樹脂）、田中俊彦（小委員長補佐；日立金属）、上田恭之（沖電気工業）、亀井克基（松下電工）、田辺尚美（旭硝子）、為山太郎（帝人知的財産センター）、長池将幸（いすゞ自動車）、東和義（デンソー）、徳能洋（浜松ホトニクス）、中野亮（日本発条）、平本行雄（カルソニックカンセイ）、箕島康祐（コニカミノルタテクノロジーセンター）が作成した。

2. わが国の明細書等の記載要件

2.1 日本の法令

日本における明細書等の記載要件は、平成6年に大きな法改正がなされた。

第一の改正点として、技術の多様性に柔軟に対応した記載を可能とすべく、特許請求の範囲における「発明の構成に欠くことができない事

項のみを記載した項に区分する」との規定（旧特許法第36条第4項第2号）が、「請求項に区分して、各請求項ごとに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」（第36条第5項）との規定に変更された点が挙げられる。また、第二の改正点として、技術の多様化と国際的調和に対応するために、発明の詳細な説明の記載における「発明の目的、構成及び効果」の記載（旧第36条第3項）が、「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」（第36条第4項第1号；いわゆる「実施可能要件」）に変更された点が挙げられる。

さらに、特許請求の範囲の記載に関しては、改正前と同様、「発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」（第36条第6項第1号；いわゆる「サポート要件」）が規定されるとともに、新たに「特許を受けようとする発明が明確であること」（同項第2号；いわゆる「明確性要件」）が新設された²⁾。

2.2 日本の審査基準

平成6年改正に合わせて、特許庁から平成6年改正特許法の運用が発表されて以来、明細書等の記載要件に関しては、平成12年と15年に改正がなされている³⁾。

すなわち、平成6年改正により、いわゆる実施可能要件、明確性要件及びサポート要件の具体的な基準や違反の類型が明らかにされた^{4), 5)}。その後、平成12年12月には、いわゆる特殊パラメータ発明やプロダクト・バイ・プロセスクレームに対応すべく、機能特定クレームの取り扱いについて、明確性要件に関する審査基準の改訂が行われた。さらに平成15年10月には、それまで形式的に運用されることが多かったいわゆるサポート要件の審査基準として、新たに以下

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の2類型が追加された^{6), 7)}。

・出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

・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となる場合。

なお、審査又は審判段階における明細書等の記載要件を補うための書類（実験成績証明書、宣誓書等）の提出の可否については、日本と米国、欧州の間で異なる取り扱いがなされている⁸⁾。例えば、特殊パラメータ発明の審査又は審判において、サポート要件を充足しないと判断された場合に、その瑕疵を治癒する根拠として、実験成績証明書の活用が認められるか否かについては、日本では否定的な判断がなされている（知財高判 平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルムの製造方法事件」参照）。

3. 諸外国の明細書等の記載要件

続いて、米国、欧州、中国、韓国における明細書等の記載要件について特徴的な部分を中心に述べる。なお、日本を含む各国の条文、審査基準等の記載は別表として添付した各国対比表に示した。

3.1 米 国

米国における明細書等の記載要件は、主に35 U.S.C.第112条第1段落及び第2段落に規定されている。

このうち、サポート要件の具体的運用について、日本ではクレームに対応する十分な総括的記載と実施例が求められるのに対し、米国ではMPEP § 2163に総括的開示及び／または実施例があればクレーム発明の十分な記述があるとさ

れることが記載されており、日米でその運用が異なることがわかる⁹⁾。

また、35 U.S.C.第112条第1段落には、上述のサポート要件の他に、ベストモードの記載義務（第112条第1段落後半部分）が規定されている。すなわち、米国においては、ベストモードを記載しなかったことにより、明確に特許性が否定されることになる。この点については、「USPTOの審査段階で問題にされることは少ないが、特許無効の訴訟においては頻繁に争われるため十分なチェックが必要である。」⁹⁾との指摘もある。

一方、日本の場合、このような規定はなく、審査基準第I部第1章3.2.1(1)に「発明の実施の形態について、特許出願人が最良と思うものを記載するという点は、第36条第4項により求められている要件ではなく、特許出願人が最良と思うものを記載していないことが明らかであっても、拒絶理由等にはならない。」と記載されていることから、ベストモードを記載しなかったことが拒絶の理由にはならないことがわかる。また、欧州にベストモードの記載についての規定は存在しない。

その他、米国の記載要件で特徴的なものとして、ミーンズ・プラス・ファンクション（Means+Function）クレームの解釈（35 U.S.C.第112条第6段落）、及びインコーポレーション・バイ・リファレンス（Incorporation by reference）（37 C.F.R. § 1.57, MPEP § 2163.07(b)）等が挙げられる。

ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの解釈については、クレームの表現形式に関する規定であることから、ここでの詳細な説明は省略する。

一方、インコーポレーション・バイ・リファレンスについては、明細書に文献名を記載することで、参照文献の内容を明細書に組み込むことができるという規定であり、従来は本質的な

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

部分への導入については米国特許文献に限られていた。しかしながら、2004年9月21日以降の基礎出願（外国出願）の優先権が主張された米国出願では、明細書中に基礎出願を参照することを明示していなくともこの基礎出願の内容が組み込み可能となっている。

3.2 欧州

欧州における明細書等の記載要件は、主にEPC第83条及び第84条に規定されている。

このうち、明確性要件の具体的運用については、審査便覧C部第Ⅲ章4.1及び4.2に、「クレームの用語の意味は、できる限り、クレームの言葉のみから当業者にとって明瞭なものとするべきである」と記載されている。

また、審査便覧C部第Ⅲ章6.4の記載によれば、EPC第84条のサポート要件は拒絶理由にはなるものの、異議申立理由にはならないこと、第84条のサポート要件違反がしばしば第83条の実施可能要件違反として扱われることが記載されており、日本と比較してサポート要件と実施可能要件の区別が明確となっていない。

その他、欧州の記載要件で特徴的であるのは、クレームの1カテゴリー1独立クレーム（施行規則43(2)）と、クレームの二部形式記載（施行規則43(1)及び審査便覧C部第Ⅲ章2.2）がある。これらは表現形式に関する規定であることから、ここでの詳細な説明は省略する。

3.3 中国

中国における明細書等の記載要件は、主に中国特許法の第26条に規定されている。

実施可能要件の具体的運用は、審査指南第2部第2章2.1.3に記載されており、日本、米国、欧州との相違はないものの、特許細則の規則18の規定及び審査指南第2部第2章2.2.6の記載には、米国同様のベストモードに関する規定が存在する。規則18違反は、そのまま拒絶理由（規

則53)にも無効理由（規則64)にも該当するものではないが、当業者が実施できる程度に明瞭で十分に説明したものでない場合は特許法第26条第3項違反となる。また、2006年5月に改正された2006年7月1日施行の改正審査指南により、その技術分野に属する技術者が実現できる程度に開示することを求める、第2部第2章2.1.3が追加されている¹⁰⁾。

一方、サポート要件の具体的運用は、審査指南第2部第2章3.2.1に規定されており、大きく日本、米国、欧州と相違はしない。但し、実施例が1つの場合、あるいは、クレームで数値範囲が広いと認定されてしまう場合に特許法第26条4項の規定違反という拒絶理由を受けることが多いとの報告¹¹⁾もあり、審査指南第2部第2章2.2.6の記載に配慮が必要である。

その他、中国の記載要件で特徴的なものとして、特許細則の規則21の規定があり、独立クレーム毎に課題及び技術的特徴を明細書中に記載しておく必要がある。

また、特許細則の規則22には、欧州同様にクレームの二部形式記載が規定されている。

3.4 韓国

韓国における明細書等の記載要件は、主に韓国特許法第42条に規定されている。

まず、実施可能要件については、韓国特許法第42条第3項に規定がある。これは、従来、目的、構成及び効果の記載を画一的に求めるものであったが、2007年1月の改正により、2007年7月1日以降の出願に対して多用な表現方式（施行規則第21条第3項）を認めるものとなり、日本特許法の平成6年改正と同様の主旨の改正が行われている¹²⁾。

一方、サポート要件及び明確性要件については、韓国特許法第42条第4項及び第6項に規定がある。ここでは、従来、クレームには発明の必須構成要素全ての記載が求められており、こ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の要件の不備が拒絶理由及び無効理由の対象となっていたが、2007年1月の改正により新設された第6項は、拒絶理由、無効理由から除外され、例えばクレームを機能により言及することも可能となった。

その他、韓国の記載要件で特徴的なものとして、韓国特許法第42条第5項の規定があり、出願公開まで特許請求の範囲の提出について猶予期間が設けられていることが挙げられる。

4. 日本と諸外国の明細書等の記載要件の比較

4.1 日本における明細書等の記載要件違反の状況

平成6年の法改正に対応すべく、審査基準も大幅に見直された。その結果、平成6年以降の出願に対し、特許法第36条違反で拒絶されるケースが増加しているとの情報もある³⁾。そこで、拒絶理由通知を受けた全案件に対する明細書等の記載要件違反の拒絶理由が占める割合について実態調査を行った。

調査対象は、最近の拒絶理由の実態を反映するために、2001年から2005年の5年間に提出され、審査過程で拒絶理由通知を受けた600件を抽出した。抽出したサンプルより、明細書等の記載要件違反による拒絶理由が含まれている案件の全サンプルに占める割合を調査した。以下はその調査結果である。

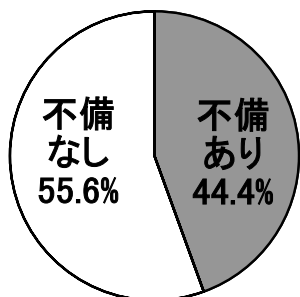


図1 記載要件違反の割合（日本）

図1に示すように、日本の審査では、拒絶理由通知を受けた案件中、明細書等の記載要件違反に基づく拒絶理由の割合は44.4%であった。

4.2 諸外国における明細書等の記載要件違反の状況

米国及び欧州についても日本と同様の条件で実体調査を行った。以下は米国、欧州における拒絶理由通知を受けた全案件に対する明細書等の記載要件違反に相当する拒絶理由が占める割合を示す図である。

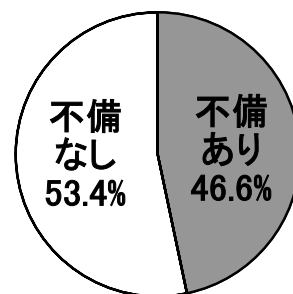


図2 記載要件違反の割合（米国）

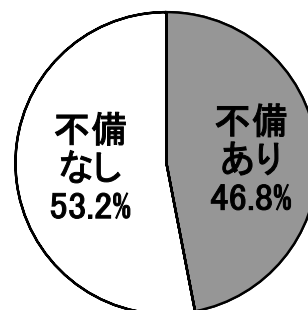


図3 記載要件違反の割合（欧州）

図2及び3に示すように、米国及び欧州の審査では、拒絶理由通知を受けた案件中、明細書等の記載要件違反に相当する拒絶理由の割合は46.6～46.8%と、日本とほぼ同等の割合であることがわかる。

次に、図1～3で抽出したサンプルにおいて、国際特許分類（IPC）別に明細書等の記載要件違反に基づく拒絶理由の割合について分析した結果を以下に示す。

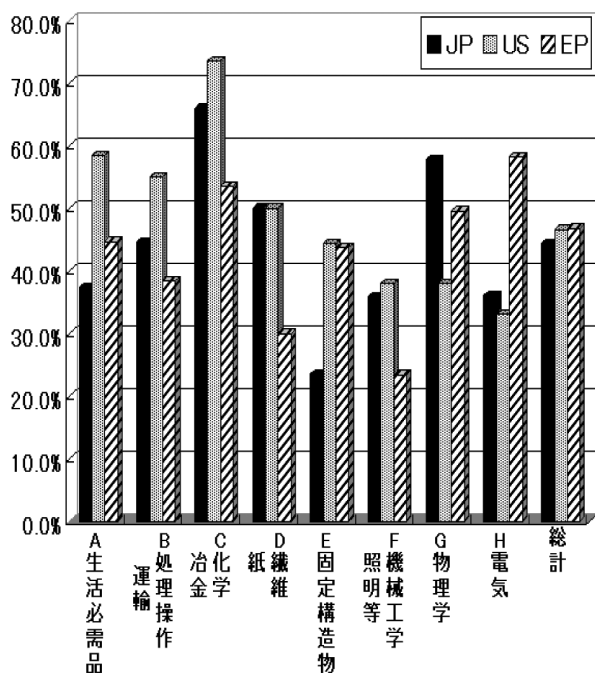


図4 IPC別の記載要件違反を含む割合 (日米欧)

図4に示すように、IPC別で見ると、例えばGセクション(物理学)に関しては日本で、Hセクション(電気)に関しては欧州でそれぞれ明細書等の記載要件違反が多いことが分かる。

また、Cセクション(化学、冶金)に関しては、各国ともに明細書等の記載要件違反が多いが、日本と米国が欧州と比べ、その差が顕著であることが分かる。

このように、2001年から2005年までの分析結果によれば、日本、米国及び欧州の三極間では、拒絶理由通知を受けた全案件に対する明細書等の記載要件違反の割合は、技術分野を問わず全体を平均した場合には、大差はないが、IPC別に比較した場合には、差がみられることが分かる。

4.3 事例紹介

以下に日本と諸外国の明細書等の記載要件(以下、この章において単に「記載要件」と略す。)において差があった事例をいくつか紹介する。

なお、本事例は、株式会社パテントビューロ

社の特許判例データベース (<http://tokkyo.hanrei.jp/>) 及び特許審決データベース (<http://tokkyo.shinketsu.jp/>) を利用した。検索条件は、(事件種別: 審決取消訴訟+特許侵害事件等) × (法令・条文: 特許法第36条第4項+特許法第36条第6項) で、日本の審決例(2001年1月1日から2007年10月31日までの300件)及び判例(2004年1月1日から2007年8月31日までの161件)のうち、対応する外国出願がなされ、かつ、同一の特許請求の範囲を有する審決例130件と判例22件を抽出し、その中から日本と諸外国で相違があると思われる代表例を抽出した。

(1) 実施可能要件

【事例1】平成17年(行ケ)10341号(特願平07-267184号、発明の名称: 高輝度長残光性蓄光材料及びその製造方法)

1) 本件は日本と韓国に出願され、審査経過において日本では実施可能要件違反に該当する旨の拒絶理由通知を受けたが、韓国では実施可能要件違反は指摘されずに特許された事例である。

2) 本願発明は、高輝度長残光性蓄光材料に関し、請求項1にはアルカリ土類金属を含むことが一要件として記載されている。このアルカリ土類金属は、請求項1において、文言上、その種類は特に限定されていない。一方、本願明細書では、アルカリ土類金属として、Sr及びSrの一部をCa、Ba又はMgのいずれかで置換した例は記載されているが、Sr以外のアルカリ土類金属を用いた場合は記載されていない。

3) 日本における判断

日本出願の審査では、Sr以外のアルカリ土類金属を用いた場合に、Srと同等の効果を奏することについて、明細書中に具体的な説明がないため、本願明細書は、当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されてお

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

らず、実施可能要件違反として拒絶査定がなされた。審判段階及び裁判所においてもこの判断が維持され、最終的には拒絶審決が確定した。

4) 韓国における判断

対応する韓国出願（10-1996-0045646）は、審査段階において実施可能要件違反の拒絶理由通知がされることなく、登録された。

5) 考察

日本の審査基準には、上位概念である発明に対し、明細書にその一部の下位概念の実施形態のみが記載されている場合、当該実施の形態の記載に基づくのみでは、当業者が明細書等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の実施ができないときは、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旨が規定されている（審査基準第I部第1章3.2.2.2）。

韓国出願の審査において、実施可能要件違反の拒絶理由通知がされなかったが、韓国の審査指針書にも上述の日本の審査基準と同様の基準がある（審査指針4.3 (3) ①）。明文上の基準には相違がないにもかかわらず日韓で異なる結果となったのは、審査基準、審査指針の適用の幅及び厳格性に差異があったためではないかと考えられる。

【事例2】不服2003-22233号（特願2000-373437号，発明の名称：無線資源管理方法）

1) 本件は日本と中国に出願され、審査経過において両国とも実施可能要件違反に該当する旨の指摘を受けたが、日本では拒絶され、中国では特許された事例である。

2) 本願発明は、衛星通信等の高々度無線プラットフォーム用の空間分割多元接続方式（SDMA）に適用するための無線資源管理方法で、集中型SINR（Signal/（Interference + Noise））予測方法を提案して最適な無線資源割り当てを行うものである。

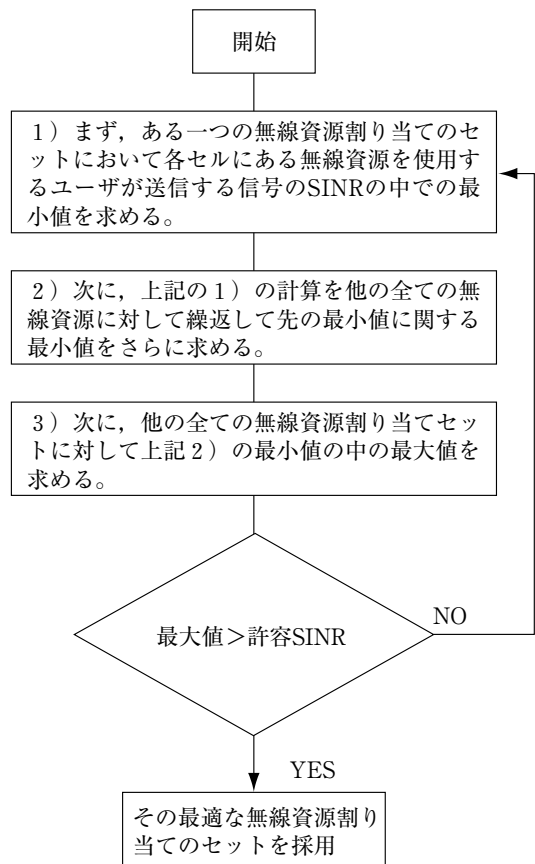


図5 事例2の参考図

3) 日本における判断

日本出願の審査では、発明の構成が明細書に開示された発明を正確に反映していない、明細書全体に亘って発明の技術概念を正確に把握できない等として実施可能要件違反として拒絶査定がなされた。審判において、出願人は補正を行ったが、新規事項追加と判断され、拒絶審決が確定している。

4) 中国における判断

対応する中国出願（01143508.9）の審査では、発明の構成より解決課題がどのように解決されるのかが説明されていないとして実施可能要件違反を指摘された。しかしながら、指摘された事項は技術常識により解決可能であるという簡単な反論が通り、拒絶理由が解消され登録された。

5) 考察

日本の審査基準では、当業者が発明を実施し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ようとした場合に、どのように実施するかが理解できなければ実施可能要件違反に該当する旨が記載されている（審査基準第I部第1章3.2(2)）。

中国での実施可能要件は、特許法には定められていたものの、審査指南に実施可能要件に関する規準が明記されたのは2006年の改正以降である。そのため、本事例の審査時点（2003年）では、技術常識の捉え方は審査官の判断に委ねられ、審査官の裁量の余地が比較的大きかったことが推測できる。

本事例での日本と中国の判断の差異は、審査時点での審査基準の違いによるものと考えることができ、その結果、審査官の技術常識の捉え方にも相違がみられたものと考えられる。

【事例3】不服2001-19997号（特願平4-158459号、発明の名称：エチレン・ α -オレフィン共重合体）

1) 本件は、日本と欧州に出願され、審査過程において日本でのみ実施可能要件違反の指摘を受けた事例である。

2) 本願発明は、分子量分布特性、DSC融点特性、分岐度特性等の特性値により特定された、光学的性質、成形性、耐衝撃性等の諸性質に優れ、且つこれらをバランスよく備えた新規なエチレン・ α -オレフィン共重合体に係る発明である。

3) 日本における判断

日本出願の審査では、明細書中に、発明特定事項である各特性値について、製造工程のどの工程をどのように変更すれば各値を増減できるかが記載されておらず、当業者の技術常識でもないため、明細書で具体的に製造方法が記載された物以外の物については、そのような物を作るために、当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤や複雑高度な実験を行う必要があるとして、実施可能要件違反として拒絶査定された。審判において、出願人は、各特性値と重合条件

との連動性は当業者に理解できるものであり、当業者が膨大な試作と評価を行うまでもなく、実施例以外に条件を満たす重合体を得ることができる旨を主張したが採用されず、拒絶査定の理由が維持され、拒絶審決が確定した。

4) 欧州における判断

対応する欧州出願（93303550.3）の審査では、実施可能要件は争点とならず、特性値の数値範囲は若干異なるものの、日本において実施可能要件違反によって拒絶された請求項とはほぼ同様のクレームが登録された。

5) 考察

日本の審査基準では、実施可能要件に関して、「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」旨が規定されている（審査基準第I部第1章3.2.1(2)②）が、欧州においても、同様の主旨の規定（審査便覧C部第III章6.3）が存在する。

両国の基準には相違がないにもかかわらず日本と欧州で異なる結果となったのは、実施例の拡張範囲を判断するための当業者の技術常識の認定の相違に起因したものと考えられる。

(2) サポート要件

【事例4】不服11-19641号（特願平2-514552号、発明の名称：最適化された信号エネルギーパラメータを有するデジタル音声コード）

1) 本件は、日本、米国、欧州、中国、及び韓国に出願されており、日本、米国、及び欧州

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

での審査経過においてサポート要件違反の指摘を受けたが、中国と韓国では実質的にサポート要件違反の指摘を受けなかった事例である。

2) 本願発明は、音声を擬似化(モデル化)したパラメータを、励起源ブロックで生成し、送信するデジタル音声コード(音声符号化)に関し、励起源ブロックでの上記パラメータの計算処理に関するものであり、「総エネルギー値(EE)に比例し、長期エネルギー値(Eq(0))に反比例する第1パラメータ(α)を得る段階; 音声サンプルの第1成分のエネルギー値に比例し、総エネルギー値(EE)に反比例する第2パラメータ(β)を得る段階」を発明特定事項として含む。

3) 日本における判断

審判後の戻し拒絶理由では、「長期エネルギー値(Eq(0))に反比例する第1パラメータ(α)を得る段階と、音声サンプルの第1成分のエネルギー値に比例し、総エネルギー値(EE)に反比例する第2パラメータ(β)を得る段階」における第1、第2のパラメータ(α , β)が、明細書に記載されていないと判断された。これに対して、出願人は、明細書に記載があるとして段落番号のみを指摘する単純な反論を行った。しかし、その反論は採用されなかったため、その後の審判段階で、補正により第2パラメータ(β)に関する記載を削除したが、少なくとも上記関係を有する第1パラメータ(α)については、明細書に記載がなく、サポート要件違反と判断された。

4) 米国における判断

対応する米国出願(08/361,474)は、上記パラメータ(α , β)を含んだクレームで特許されている。審査経過によれば、35U.S.C.第112条にて、「上記パラメータ(α , β)に関する要件が、図面、実施例に記載されておらず不明」という日本と同様な拒絶理由を受けている。また、このパラメータ(α , β)に関する

要件が引例との差異であるとも主張している。しかしながら、米国特有の記載要件制度(インコーポレーション・バイ・リファレンス(37 C.F.R. § 1.57))の適用を受け、この対象として、同一発明者・同一出願人の先願(07/141,446)を参酌するとの記載がなされていたため、サポート要件を満たすとして、登録された。

5) 欧州における判断

対応する欧州出願(90915602.8)は、条約第83条にて、「そもそもパラメータ(α , β)の導出手法の詳細が実施例、図面に記載されていないし、実施例は、他の文献を参照せず、単独で理解できるものでなければならない」と、拒絶を受けた後、放棄された。

6) 中国における判断

対応する中国出願(90108421.2)は、単一性違反を理由として拒絶され、その後、図面を大幅に追加補正した補正違反にて拒絶を受けた後、登録された。

7) 韓国における判断

対応する韓国出願(10-1992-0700861)は、形式的な拒絶理由を受けただけで本事例は、日本出願の出願当初の内容で登録された。

8) 考察

日本、欧州、中国、及び韓国の特許法、審査基準には、米国での「インコーポレーション・バイ・リファレンス」に対応する規定は存在しない。すなわち、これら4カ国では、発明の重要部分に関して、米国のように他文献を参酌して実施例の記載を拡張することは許されていない。米国において特許が成立したのは、この特有の制度に起因したものと推測できる。一方、中国と韓国では、サポート要件に関して同様の基準が存在するが(審査指南、審査指針)、審査段階ではサポート要件は指摘されなかった。明確な理由は不明であるが、審査官による基準の適用の幅及び厳格性の相違に起因したものと考えられる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 明確性要件

【事例5】不服2003-23305号（特願平10-11785号，発明の名称：検出システム，該検出システムを用いる液体吐出記録装置と液体収納容器，及び光量変化受光システム）

1) 本件は，日本，米国，及び欧州に出願されており，これら全ての審査経過において明確性要件違反に該当する旨の指摘を受けた事例である。

2) 本願発明は，発光部（15）と受光部（16）とを備えた装置（プリンター本体）に対して着脱可能なインクタンク（7）であって，インクタンクの外壁面からの反射光（27）が受光部へ向かうのを拡散する拡散部（例えば，凹状多面部（190））を有するインクタンクに係る発明である。本願発明により，インク有無検知に関係のない反射光が受光部に到達しないため，インク検知の精度を高めることができる。

なお，本願発明にはインクタンクの他にプリンター本体の発明も含まれているが，今回は，インクタンクの発明について比較検討した。

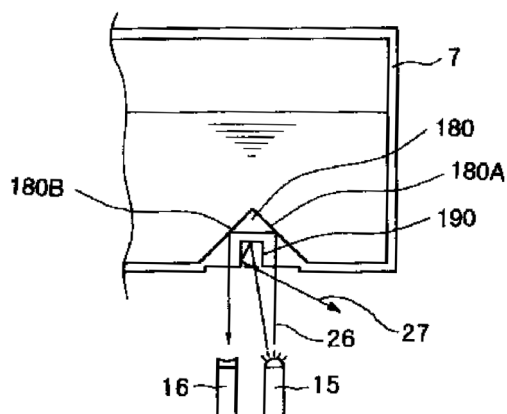


図6 事例5の参考図

3) 日本における判断

審判において，凹状多面部（190）が拡散部として機能するかどうかは，発光部（15）及び受光部（16）と凹状多面部（190）の位置関係等によってはじめて定まる事項であるから，イ

ンクタンク（7）のみによっては定まらない事項である。したがって，「インクタンク（7）の外壁面からの反射光（27）が受光部（16）へ向かうのを拡散する拡散部」は，発明「インクタンク」を特定する事項と認められないと判断され，クレームの明確性要件を満たさないとして，拒絶審決となった。

4) 米国における判断

対応する米国出願（09/025,791）の審査では，文法上の不備を理由に記載要件違反（35U.S.C第102条第2段）を指摘されたが，不備を是正することにより登録された。

5) 欧州における判断

対応する欧州出願（98102792.3）の審査では，日本の審査で指摘された部分とは異なる部分で不明確との拒絶理由を受けたが，その後の補正により解消し登録された。

6) 考察

日本の審査基準には，発明特定事項どうしの技術的な関連がない結果，発明が不明確となる場合には，明確性要件違反に該当する旨が記載されている（審査基準第I部第1章2.2.2.1④）。

米国及び欧州でもクレームの明確性は要求されているが，いずれも「拡散部」の要件が含まれている「インクタンク」の発明が登録されている。このように判断が異なる結果となったのは，発明特定事項どうしの技術的関連性に対する判断の厳格性に差があったものと考えられる。

【事例6】不服2002-10391号，平成18年（行ケ）第10208号（特願平10-513038号，発明の名称：カラーセーフブリーチ増強剤，それを用いた組成物および洗濯方法）

1) 本件は，日本，米国，欧州，及び中国に出願され，日本のみ明確性要件違反により拒絶審決が確定した事例である。

2) 本願発明は，漂白組成物に関するものであり，請求項1では，漂白組成物に含まれるブ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

リーチ増強剤が特定の化学式で規定されていた。化学式では式中のR⁷~R¹⁶はいずれも1つの炭素原子との結合のみを有する一価の基として記載されていたが、記号の説明では、R⁷~R¹⁶の選択肢には「アルキレン、オキシアルキレン」という二価の基が含まれるものであった。

3) 日本における判断

審判では、R⁷~R¹⁶が二価の基であった場合、その基の他端が何に結合するのかが明細書において説明されておらず、明細書の記載を参酌してもブリーチ増強剤の化学構造が明確に特定されているとは認められないから、請求項1の記載は不明確であるとして、明確性要件違反として拒絶審決がなされた。

裁判所において原告は、本件請求項1のR⁷~R¹⁶は、列挙された置換基を有しない場合には、権利範囲外であることは明らかであり、列挙された置換基を有する場合には、他の要件を充足する限り権利範囲内であることは明らかであり、本件請求項1の記載は権利範囲が明確になる限度で化学構造が示されており、明確性要件を満たしている旨を主張した。

裁判所は、特許請求の範囲に記載された化学物質が一定の性質を有することを主要な内容とする発明においては、特許請求の範囲で化学構造の一部分のみを特定し、特定されていない部分は任意の基を意味するという形式の記載は、特段の事情がない限り、同じ性質を有しない化学物質や同じ性質を有することが実験等によって確認されていない化学物質までも特許権の権利範囲に含まれてしまう結果となるため、許容されないとして請求を棄却した。

4) 米国における判断

対応する米国出願(08/697,743)は、日本のような拒絶理由は指摘されずに、日本で論点となった箇所を含む請求項が特許となった。

5) 欧州及び中国における判断

対応する欧州出願(97939610.8)及び中国出

願(97119085.2)では、出願時には日本で論点となった箇所を含む請求項が存在したが、新規性等の他の拒絶理由が指摘され、該請求項は削除されて登録された。当初の請求項について日本のような指摘はなされていない。

6) 考察

米国には同様の審査基準があるにもかかわらず(MPEP2173.02参照)、日本と米国で異なる結果となった。これは、請求項の不明確な記載を的確に認識できるか否かという担当審査官の認識・技術力の相違と、審査基準の適用の幅及び厳格性の相違によって生じたものと考えられる。

5. まとめ

明細書等の記載要件は、発明開示の代償として特許権を付与する特許制度の趣旨に基づき、出願人に求められる要件である。そして、特許制度を有する多くの国において、この記載要件と同様の規定が存在する。

当小委員会が調査した範囲では、日本、米国及び欧州の特許出願の審査における明細書等の記載要件違反の占める割合は、IPCのセクション毎に比較した場合には幾分の相違はみられるものの、全体としてはほぼ同等であった(図1乃至4参照)。

しかしながら、具体的な事例紹介で記載したように、審査における運用・判断基準については、各国ごとに相違点が存在し、その結果、審査結果が異なるケースが散見された。各々の事例について、審査官が明細書等の記載要件違反と判断しなかった理由を正確に把握することは困難であるが、今回の検討ではその原因を推定し、以下の4つに分類してみた。

第1に、審査における基準及び運用の相違に起因する場合である。例えば、事例4で示したように、米国特有のインコーポレーション・バイ・リファレンスにより、米国では登録されたが、このような制度を有しない日本では拒絶されてい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。明細書等に具体的な記載がなくても、参照文献の内容から補完できる制度の有無が審査結果の違いの原因になり得ることが理解できる。

第2に、明細書等に記載された発明と関連する技術常識の範囲の広狭の相違に起因する場合である。例えば、事例2及び3で示したように、明細書に具体的な記載がなくても、技術常識を参酌することにより明細書に記載されているに等しいと審査官が認定できる場合には、明細書等の記載要件違反とはされないため、各国において審査結果が異なり得る。

第3に、審査官による基準の適用の幅及び厳格性に起因する場合である。例えば、事例1、4及び6で示したように、同様の基準が存在するものの、その基準をどのように適用するかは審査官の裁量に委ねられるため、審査結果の違いがみられることがある。また、事例5のように、発明特定事項どうしの技術的関連性に対する基準適用の厳格性に違いがあることにより、判断の違いがみられることがある。そして、このような相違は、審査の審査結果と審判又は裁判所の判断結果の間においてもみられる場合がある。

第4に、審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因する場合である。例えば、事例6における一因がこれに相当すると考えられる。

上記の分類のうち、第1の原因に示した制度の相違に起因して、異なる審査結果となることは現状ではやむを得ないと考える。また、今後の法改正によって、このような相違は是正される方向に進む可能性がある。これに対し、第2乃至第4の原因は、審査官の裁量に依存するところが大きいと言える。ハーモナイゼーションの観点からは、審査官の判断のばらつきを抑制するような基準等を各国間で早期に調整することが望ましい。

今回紹介した事例では、上記の種々の原因により、各国間の審査結果に差がみられた。この

事例からは、明細書等の記載要件の審査に関しては日本が厳しく、他の国が比較的緩やかであるようにもみえる。しかし、前述した3国間の統計結果では大差はみられなかった点と、今回紹介した事例は日本の審判・裁判で争われた事案を基準として抽出したサンプルである点を考慮すれば、この事例の結果をもって、直ちに明細書等の記載要件の審査は日本が厳しく、他の国が日本より緩やかであるとの判断はいささか早計であろう。

今後は、今回の検討とは別に、日本以外の国で争われた事案を基準として日本の審査結果との間に異同があるか否かについても検討し、今回の結果と併せた形で、上記判断を行うことが必要と考える。

6. 終りに

以上、日本、米国、欧州、中国、及び韓国の明細書等の記載要件について検討してきたが、日本の審決・判例を基礎とした検討結果からは、審査における基準及び運用等の相違により各国で結論に相違が生じ得ることが分かった。日本以外の国で争われた事案を基礎とした検討については、今後の検討の余地はあるものの、明細書等の記載要件は、技術文献としての明細書の質を高める上で必要な要件であり、どのように定めるのかは各国の産業政策にも関わる問題である。しかし、ハーモナイゼーションが加速化する今日、明細書等の記載要件の基準が統一されることは、各国での特許を取得しやすい方向に作用し得るため、実務者としても大いに期待すべきところである。本論説がその一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 三極特許庁会合(2007年11月5-9日) 法的課題(e) 審査実務の比較研究
- 2) 特許庁編 工業所有権法逐条解説〔第17版〕発明協会pp.108~113

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- なお、法律の国際比較という面では、日本独自の補正の制限である最後の拒絶理由通知後の補正の制限（第17条の2第5項）やいわゆるシフト補正禁止（第17条の2第4項）も、大きな意味では記載要件の一部を構成しており興味深い制度である。特許庁HP，平成19年12月，三極ウェブサイト「審査実務に関する三極比較研究—記載要件についての法令・審査基準の比較研究—」「分析結果（Comparative Analysis）」英文報告書第35頁“7. Others (1) New matter/amendments”，特許第1委員会第3小委員会，知財管理，vol.57，No.10，2007，pp.1585-1598。「特別な技術的特徴を変更する補正（シフト補正）について（その2）」p.1593「7. シフト補正禁止制度に関する今後の検討事項」を参照のこと。
- 3) 特許第2委員会第6小委員会，知財管理，vol.57，No.8，2007，pp.1259-1271。「明細書等の記載要件に関する特許庁と裁判所の判断の比較」
 - 4) 特許庁，平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用，平成7年6月，社団法人発明協会
 - 5) 特許庁審査基準室解説 平成6年改正特許法の運用，平成7年10月，社団法人発明協会
 - 6) 平成12年12月以降の審査基準については，特許庁HP「審査基準の追加・改訂について」に収録されている。（特許庁HOME＞法律・条約＞特許・実用新案審査基準＞審査基準の追加・改訂について）
 - 7) 特許第1委員会第4小委員会，知財管理，vol.54，No.9，2004，pp.1273-1280。「審査基準『明細書及び特許請求の範囲の記載要件』の改訂」
 - 8) 特許庁HP，平成19年12月，三極ウェブサイト「審査実務に関する三極比較研究—記載要件についての法令・審査基準の比較研究—」「分析結果（Comparative Analysis）」英文報告書第36頁“7. Others (3) Oaths/declarations to overcome rejections”
 - 9) 米国特許をうまく取得する方法（第3版），国際第1委員会，日本知的財産協会 資料第304号，2003年7月，p.11，p.22
 - 10) 「日本の実務担当者からみた中国特許改正審査指南の留意点」，国際第3委員会，知財管理，Vol.57，No.10，pp.1613-1630（2007）
 - 11) 「中国における特許権取得上の留意点」，国際第3委員会，日本知的財産協会 資料第343号，2006年9月
 - 12) 知的財産Q&A：No.101「韓国特許制度の概説」，知財管理，Vol.57，No.4，pp.635-642（2007）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

別表 明細書等の記載要件に関する各国対比

【実施可能要件】

<p>■日本 特許法第36条第4項第1号 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。</p>	<p>審査基準第1部第1章3.2(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。</p>
<p>■米国 35 U.S.C. 第112条第1段落 明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造し、使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならない。また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。</p>	<p>MPEP 2164.01 発明を実施するために必要な実験が過度又は不合理であるか、という問題を提起した Mineral Separation v. Hyde 事件、最高裁判決集、第242巻261、270頁（1916年）の最高裁判決において、明細書が実施可能要件を満たしているかどうかを判定するための基準が示されている。この基準は、今でもなお適用される基準である。In re Wands 事件、連邦控訴裁判所判決集第2集、第858巻731、732頁、特許審判決集第2集、第8巻1400、1404頁（連邦巡回控訴裁判所、1988年）。従って、法律には、「過度な実験」という用語が使われていなくても、クレームに記載された発明は、当業者が過度に試行実験することなく、発明を製造及び使用できるように要求されているものと解釈されている。In re Wands 事件、連邦控訴裁判所判決集第2集、第858巻727頁、特許審判決集第2集、第8巻1404頁（連邦巡回控訴裁判所、1988年）。</p>
<p>■欧州 EPC 第83条 欧州特許出願は、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示しなければならない。</p>	<p>審査便覧C部第II章4.1 開示が十分であるか否かについては、明細書、クレーム及び図面があればそれを含め、出願全体に基づいて評価しなければならない。</p>
<p>■中国 中国特許法第26条 発明又は実用新案の特許を出願する場合は、願書、明細書及びその要約並びにクレームの書類を提出しなければならない。願書には発明又は実用新案の名称、発明者又は考案者の名称、出願人の名称、住所その他の事項を明記しなければならない。明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する熟練者が実施することができる程度に、明瞭で完全な説明をしなければならない。必要な場合は、図面を添付するものとする。要約には発明又は実用新案の技術の要点を簡潔に説明しなければならない。クレームには、明細書に基づいて、特許保護請求の範囲を説明しなければならない。</p>	<p>審査指南第2部第2章2.1.3 当業者が実現できるということは、当業者が明細書に記載された内容に従って、当該発明又は実用新案特許の技術方案を実現させてその技術問題を解決することができ、予想される技術効果を得るに至ることをいう。当業者が当該発明又は実用新案を実現させる程度に達するように、明細書には、発明又は実用新案の技術方案を明瞭に記載し、発明又は実用新案を理解し実現させるための不可欠な技術内容を完全に開示しなければならない。審査官は、発明又は実用新案が十分な開示要求を満たさないと認められる合理的な理由が存在すれば、それを明らかにするように出願人に要求しなければならない。</p>
<p>■韓国 韓国特許法第42条第3項 第2項第3号の規定による発明の詳細な説明には、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者がその発明を容易に実施することができるように産業資源部令が定める記載方法に従って明確かつ詳細に記載しなければならない。</p>	<p>審査指針 第2節4B (2)「実施できる程度」の意味 ①「実施できる程度」とは、物の発明においては、その物が製造でき、その物が使用できなければならない。方法の発明においては、その方法を用いることができ、物を生産する方法の発明においては、その方法により、その物を製造することができる程度をいう。②実施対象となる発明は、「請求項に記載された発明」と解釈される。したがって、発明の詳細な説明にのみ記載され、請求項に記載されていない発明の実施が可能となるように記載されていない場合は、特許法第42条第3項に違反してはいない。ただし、請求範囲に記載されている発明とは直接的な関係はないが、発明をなす構成要素の一部の実施に必要な事項に記載不備がある場合、特許法第42条第3項の違反として拒絶理由を通知する。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

【サポート要件】

<p>■日本</p>	
<p>特許法第36条第6項第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。</p>	<p>審査基準第1部第1章2.2.1(2) 特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号の規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものととの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。実質的な対応関係についての審査は、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であるか否かを調べることにより行う。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ていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応しているとはいえず、特許法第36条第6項第1号の規定に違反する。</p>
<p>■米国</p>	
<p>35 U.S.C. 第112条第1段落 明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造し、使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならない。また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。</p>	<p>MPPE2163.02 「Written description requirement」は記載要件は実施可能要件と区別される。「Written Description」要件を満たすためには、特許明細書は、当業者からみて、発明者がそのクレームされた発明を占有していた(had possession)ことが合理的に判断し得る程度に、クレームされた発明について十分詳細に記載しなければならない。発明者はクレームされた発明を完全に表す言葉、構造、図表、及びびなどの表現手段を用いて、クレームされた発明をそのすべての限定事項と共に説明することにより、自分がクレームに係る発明を占有していることを示す。占有は、発明を実施した態様の説明により、また発明が完成されたものであることを示すための図面や化学構造式の開示など、発明が「特許を受けようとする状態にある(ready for patenting)ことを示すことにより、あるいは発明を他と区別する特徴点を説明することにより、示すことができる。</p>
<p>■欧州</p>	
<p>EPC 第84条 クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。</p>	<p>審査便覧C部第III章6.3 一般原則として、クレームは明細書によって裏付けられているものとみなされる。ただし、出願時の願書に示された情報に基づけば、日常的な実験又は分析の方法を使用することによって、当業者が明細書中の特定の教示をクレームされた分野全体に拡張することができないと信ずるに足りる、十分な証拠のある理由が存在する場合を除く。</p>
<p>■中国</p>	
<p>中国特許法第26条 発明又は実用新案の特許を出願する場合は、願書、明細書及びその要約並びにクレームの書類を提出しなければならない。願書には発明又は実用新案の名称、発明者又は考案者の名称、出願人の名称、住所その他の事項を明記しなければならない。明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する熟練者が実施することができる程度に、明瞭で完全な説明をしなければならない。必要な場合は、図面を添付するものとする。要約には発明又は実用新案の技術の要点を簡潔に説明しなければならない。クレームには、明細書に基づいて、特許保護請求の範囲を説明しなければならない。</p>	<p>審査指南第2部第2章3.2.1 特許請求の範囲は明細書を根拠としなければならない。これは特許請求の範囲が必ず明細書の記載に裏付けられなければならないことを意味している。特許請求の範囲において、請求項記載の各項目は、保護請求する技術手段が当業者が明細書に十分に開示された範囲を超えてはならないものである。</p>
<p>■韓国</p>	
<p>韓国特許法第42条第4項 (2)(iv)に基づくクレームには、保護を受けようとする事項を1以上のクレーム(以下「クレーム」という。)に記載するものとし、そのクレームは、次の各号に該当しなければならない。 (i) 発明の詳細な説明によって裏付けられていること (ii) 発明を明瞭かつ簡潔に記載するものであること 韓国特許法第42条第6項 第2項第4号の規定による特許請求範囲を記載するときには、保護を受けようとする事項を明確できるように、発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質またはこれらの結合関係等を記載しなければならない。</p>	<p>審査指針 第2節 4.5.4 〈特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載不備の関係〉 (1)適用基準 ①特許法第42条第4項第1号は、公開に寄与した発明の詳細な説明に記載された範囲内で保護を受けようとする発明を請求するように特許請求の範囲の記載要件を定めるものである。②特許法第42条第4項第1号は、請求項に特定された発明が、詳細な説明に記載されていないか、詳細な説明に記載された内容から当該技術分野における通常の知識を有する者が認識し得る範囲を逸脱しない場合に適用する。③特許請求の範囲が発明の詳細な説明によって裏付けられているかどうかは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の立場から、特許請求の範囲に記載された発明に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判断しなければならない。出願時の技術常識に照らしても、発明の詳細な説明に開示された内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張又は一般化できない場合、その特許請求の範囲は、発明の詳細な説明によって裏付けられているとみなすことができない。《大法院 2006年5月11日宣告 2004フ1120判決》</p>

【明確性要件】

<p>■日本 特許法第 36 条第 6 項第 2 号 特許を受けようとする発明が明確であること。</p>	<p>審査基準第 I 部第 1 章 2. 2. 2(1) 及び(3) (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、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。(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、発明の把握に際して、請求項に記載のない事項は考慮の対象とはならない。反対に、請求項に存在する事項は、必ず考慮の対象とする必要がある。</p>
<p>■米国 35 U. S. C. 第 112 条第 2 段落 明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない。</p>	<p>MPEP 2173. 02 審査官が、クレームが米国特許法第 112 条第 2 段落の明確性要件に適合しているかどうかを審査する際の焦点は、より適した文言又は表現方法を使用できるかどうかではなく、そのクレームが明確かつ正確性の要件の基準を満たしているかどうかである。特許可能な対象が開示されていることを審査官が確信し、そのクレームが、そのような特許可能な対象を指し示していることが審査官にとって明白である場合、審査官は、合理的な程度に詳細且つ明白に特許可能な対象を定義しているクレームを認めるべきである。</p>
<p>■欧州 EPC 第 84 条 クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。</p>	<p>審査便覧 C 部第 III 章 4. 1 クレームの用語の意味は、できる限り、クレームの言葉のみから当業者にとって明瞭なものとするべきである(4. 2 も参照)。 審査便覧 C 部第 III 章 4. 2 明細書が、明示した規定その他の方法によって用語が特別の意味を有する旨を示している特別の場合を除き、各クレームは、その用語について当該技術分野における通常の意味及び範囲を有するものと解釈すべきである。更に、そのような特別の意味を有する場合に審査官は、できる限りクレームの用語のみで意味が明瞭になるよう、クレームの補正を求めるべきである。これは欧州特許庁のすべての公用語で公開されるのが欧州特許のクレームのみであって明細書が含まれないことから重要である。</p>
<p>■中国 中国特許法第 26 条 発明又は実用新案の特許を出願する場合は、願書、明細書及びその要約並びにクレームの書類を提出しなければならない。願書には発明又は実用新案の名称、発明者又は考案者の名称、出願人の名称、住所その他の事項を明記しなければならない。明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する熟練者が実施することができる程度に、明瞭で完全な説明をしなければならない。必要な場合は、図面を添付するものとする。要約には発明又は実用新案の技術の要点を簡潔に説明しなければならない。クレームには、明細書に基づいて、特許保護請求の範囲を説明しなければならない。</p>	<p>審査指南第 2 部第 2 章 3. 2. 2 各項の請求項に定められた保護範囲は明瞭でなければならない。請求項の保護範囲はその用語の意味に基づいて解釈すべきである。一般的に、請求項の用語は、関係の技術分野によく用いられる意味と理解すべきである。特定の場合に、明細書には用語が特定の意味があることを説明し、明細書における該用語についての説明のためにこの用語を用いる請求項の保護範囲が十分明瞭に限定された場合は、このような記載も認められる。</p>
<p>■韓国 韓国特許法第 42 条第 4 項 (2) (iv) に基づくクレームには、保護を受けようとする事項を 1 以上のクレーム(以下「クレーム」という。)に記載するものとし、そのクレームは、次の各号に該当しなければならない。 (i) 発明の詳細な説明によって裏付けられていること (ii) 発明を明瞭かつ簡潔に記載するものであること 韓国特許法第 42 条第 6 項 第 2 項第 4 号の規定による特許請求範囲を記載するときには、保護を受けようとする事項を明確できるように、発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質またはこれらの結合関係等を記載しなければならない。</p>	<p>審査指針 第 2 節 6. 3. 2 (1) 請求項に記載された発明が、明確かつ簡潔に記載されているかの可否は、原則的に請求項の記載を基準として判断し、発明の詳細な説明及び図面の記載、出願時の技術的な常識等を考慮し、その発明の属する技術分野にて通常知識を持つ者の立場で判断するべきである。しかし、請求項の記載を無視し、他の部分のみによって判断してはならない。 (2) 発明が簡潔に記載されるべきという趣旨は、請求項の記載それ自体が簡潔であるべきとのことであり、その発明の概念が、簡潔であるべきということではない。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※特徴的な規定

【ベストモードの記載義務】

■日本
なし
■米国
第 112 条第 1 段落 明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造し、使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならない。また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。
■欧州
なし
■中国
特許細則第 18 条(5) 具体的な実施方法：発明又は実用新案を実施するに就き出願人が最適と考える方法を詳細に明記する。 審査指南第 2 部第 2 章 2.2.6 発明又は実用新案を具体的に実施させる最良の形態は、明細書の重要な構成部分であって、発明又は実用新案を十分に公開し、理解及び実現でき、また請求項の裏付け及び解釈をするのに極めて重要な内容である。それ故、明細書には、出願人が発明又は実用新案を実現させるための最良で具体的な実施形態と認めるものについて詳しく述べ、適当な場合は例を挙げて説明すべきである。最良の実施形態は、出願に係わる技術課題を解決するための技術方案を反映させなければならないとともに、請求項の技術特徴を詳細に説明して請求項を裏付けるものでなければならない。最良の実施形態を詳細に記載して、当業者が当該発明又は実用新案を実現させることができるようにすること。
■韓国
なし

【クレームの 1 カテゴリー 1 独立クレーム】

■日本
なし
■米国
なし
■欧州
施行規則 43(2) (2) 第 82 条に従うことを条件として、欧州特許出願は、出願の対象を考慮したときに、出願の対象を単一のクレームで包含することが適当でない場合には同一の範疇(生産物、方法、器具又は用途)に属する 2 以上の独立したクレームを含むことができる。
■中国
なし
■韓国
なし

【インコーポレーション・バイ・リファレンス】

■日本
なし
■米国
37 C.F.R. § 1.57 及び MPEP608(p) § 1.57 参照による組込み (a) 本項の条件及び要件に従うことを条件として、明細書又は図面の全部又は一部が不注意に出願から省略されているが、出願が、その出願の出願時に存在していた、先に提出された外国出願の優先権に関する § 1.55 に基づく主張、又は先に提出された仮出願、非仮出願若しくは国際出願の利益に関する § 1.78 に基づく主張を含んでおり、かつ、明細書又は図面の不注意に省略された部分が前記の先の出願に完全に記載されている場合は、§ 1.55 又は § 1.78 に基づく主張もまた、明細書又は図面の不注意に省略された部分に関し、先に提出された出願の参照による組込みとみなされる。
■欧州
なし
■中国
なし
■韓国
なし

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

【クレームの二部形式記載】

■日本
なし
■米国
なし
■欧州
<p>施行規則 43(1) クレームは保護が求められる事項を発明の技術的特徴をもって明示しなければならない。適当と認められる場合には、クレームは次の事項を含まなければならない。 (a) 発明の対象の表示と保護が求められている発明の対象の明示に必要な発明の技術的特徴であって結合して先行技術をなすものを表示する記述 (b) 「を特徴とする」又は「によって特徴付けられる」という表現によって始まり、(a)に記載された技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を記載する特徴部分</p> <p>審査便覧C部第三章 2.2 規則 29(1)(a)及び(b)は、クレームの方式として、「適当と認められる限り」採用すべき2部分から成る方式を明示している。最初の部分は、「発明の主題の指定」を表示する記載、すなわち、発明が関係する装置、方法などの一般技術分野の記載を含む。それに続いて、「クレームされる主題の明示に必要であるが、組み合わされて先行技術の一部である技術的特徴」の記載を含む。先行技術の特徴に関するこの記載は、独立クレームに限り適用されるものであって、従属クレームには適用されない(III, 3.5 参照)。規則 29の規定から明らかのように、発明に関連した先行技術の特徴だけに言及すればよい。</p>
■中国
<p>特許細則 規則 22 発明又は実用新案の独立クレームは前文及び特徴記述の部分より成り、次の形式で提示する。 (1) 前文の部分。保護請求がなされている発明又は実用新案に関する技術的解決の主題の名称及び発明又は実用新案と最密接な先行技術が共有する必要な技術的特徴を説明する。 (2) 特徴記述の部分。「その特徴は……」又はこれに類似する表現で、発明又は実用新案と最密接な先行技術の技術的特徴の区別を説明する。これらの特徴は、前文における特徴と一緒に、発明又は実用新案の保護範囲の限定に資する。 発明又は実用新案の性質上、独立クレームを前段落の形式で説明することが不適切なときは、独立クレームはその他の形式で提示することができる。</p>
■韓国
なし

【クレーム提出の猶予】

■日本
なし
■米国
なし ただし、類似する制度として仮出願制度あり。
■欧州
なし
■中国
なし
■韓国
<p>韓国特許法第 42 条第 5 項 特許出願人は、第 2 項にかかわらず、特許出願当時、第 2 項第 4 号の特許請求の範囲を記載していない明細書を特許出願書に添付することができる。この場合、次の各号の区分による期限までに特許請求の範囲が記載されるように明細書を補正しなければならない。 1. 第 64 条第 1 項各号のいずれかに該当する日から 1 年 6 月となる日まで 2. 第 1 号の期限以内に第 60 条第 3 項による出願審査請求の趣旨が通知された日から 3 月となる日まで（第 64 条第 1 項各号のいずれかに該当する日から 1 年 3 月経過後に通知された場合は、同条同項各号のいずれかに該当する日から 1 年 6 月となる日まで）</p>

(原稿受領日 2008年 5月23日)