

欧州の審決をベースに対応ファミリー間での 記載要件に関する判断の異同について

特許第1委員会
第2小委員会*

抄 録 当委員会では、2007年度に、記載要件が争点となった日本の判例、審決をベースとして、同一ファミリー間で結果が異なる事例を抽出し、各国間（日米欧中韓）での判断の異同について検討を行い、日本での判断が厳しいという結果を得た。2008年度は、米国の判例、審査をベースに対応ファミリー間（特に日本）で結果が異なる事例を抽出し、同様の検討を行い、事例毎に違いは見られるものの、どちらか一方が厳しいという偏りはないという結果を得た。

2009年度は、欧州の審決をベースに対応ファミリー間（特に日本）で結果が異なる事例を抽出し、判断が異なる理由や背景について検討する。

目 次

1. はじめに
2. これまでの検討結果
 - 2.1 2007年度
 - 2.2 2008年度
3. 欧州審決をベースに、対応ファミリー間（特に日本）での記載要件に関する判断の異同の比較検討
 - 3.1 事例抽出
 - 3.2 事例紹介
4. まとめ
5. おわりに

1. はじめに

特許出願における明細書等の記載要件は、特許請求の範囲の記載要件（①発明の明確性要件、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、発明を開示し、権利を取得するための重要な要件として定められている。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。

日本、米国、欧州の三極特許庁では、質の高い出願書類作成を支援するため、審査実務に関する比較研究が行われ、2007年12月に記載要件について三極における法令・審査基準の比較研究、2008年6月に記載要件についての事例研究¹⁾の結果が公表されており、三極における法令・審査基準は類似するものの、その具体的な事例への適用には相違があることが確認されている。

また、2008年3月に財団法人知的財産研究所から「特許の審査実務（記載要件）に関する調査研究報告書—望ましい明細書に関する調査研究—」^{2), 3)}が報告される等、記載要件に関する各国比較が注目されている⁴⁾。

加えて、2008年8月には、イノベーションと知財政策に関する研究会⁵⁾における政策提言5

* 2009年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

にて、「審査基準を恒常的に見直し、特許制度の安定性を高めるための透明で予見性の高い特許審査メカニズムを構築する」ことが提言され、これを受けて審査基準の策定・見直しプロセスを透明化すべく、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会に「審査基準専門委員会」が設置された。ここでは2009年1月1日から受付が開始された三極特許庁合意の共通出願様式に引続き、進歩性、新規事項に関する審査基準について議論されている。このことから、今後、記載要件についても議論が進められることが予想される。

そこで、当委員会では、2007年度に日米欧中韓の法令・審査基準の比較、日米欧の記載要件違反の状況、及び日本の判例、審決をベースに日本と米欧中韓との間の記載要件判断の異同について報告した⁶⁾。2008年度に、日米欧の拒絶理由データの解析、及び米国での判決、審査をベースにした米国と諸外国（特に日本）との間の記載要件判断の異同について報告した⁷⁾。2009年度は、2007年度及び2008年度の活動における課題を考慮して、欧州での審決をベースにした欧州と諸外国（特に日本）との間の記載要件判断の異同を報告する。

なお、本稿は2009年度特許第1委員会第2小委員会の田中俊彦（小委員長；日立金属）、金平裕介（小委員長補佐；日本アイ・ビー・エム）、斉藤敦子（協和発酵キリン）、城下敦子（エヌ・ティ・ティ・データ）、田中祐治（帝人知的財産センター）、福田芳夫（住友ベークライト）、吉井隆司（シャープ）、渡邊充（パイオニア）、河村慎一（リコー）、久保知文（日立製作所）、小島誠（住友重機械工業）、若林陽子（持田製薬）が作成した。

2. これまでの検討結果

2.1 2007年度

2007年度は、①日米欧中韓の記載要件に関する法令／審査基準の比較、②各国拒絶理由についてのデータ収集／分析、③記載要件が争点となった日本の判例、審決をベースとして、同一ファミリー間（日米欧中韓）で結果が異なるような事例の抽出／検討を行った。

①については、既に様々なところで日米欧における法令／審査基準の比較は行われていたが、当委員会ではそれに加え、中国、韓国についても同様な比較を行った。

②については、2001～2005年の出願から各国の拒絶理由を無作為に抽出し（各国600件（120件／年））、そのうち記載要件違反による拒絶理由が含まれている割合を調査した。その結果、日米欧では記載要件違反に関する拒絶理由の割合は44～46%程度で大きな相違は見られなかった。またIPC分野別に比較した場合には、例えば化学分野における割合が高い等の違いが見られた。

③については、過去約5年分の日本の判例及び審決例のうち、対応外国出願があり、且つ、日本と同様の特許請求の範囲が存在する判例22件、審決例130件を抽出し、日本と諸外国で判断の相違があると思われる事例を抽出し、検討を行った。その結果、日本の判断が一番厳しいという結果が得られた。そして、判断の相違があった案件から相違の原因を推定し、以下の4つの類型に分類した。

[類型A] 審査における基準及び運用の相違に起因

[類型B] 明細書に記載された発明と関連する技術常識範囲の広狭の相違に起因

[類型C] 審査官による基準の適用の幅及び厳格性に起因

[類型D] 審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因

2. 2 2008年度

2008年度においては、①日米欧の拒絶理由における記載要件違反の克服率の比較、②記載要件が争点となった米国の判例、審査をベースとして、同一ファミリー間（特に日本）における記載要件の判断の異同について検討を行った。

①については、2007年度抽出した拒絶理由を受けた案件データについて、各国記載要件の拒絶理由の内容及び応答状況を更に詳細に分析を進め、主に記載要件の拒絶理由に対する「克服率」という観点で調査を行った。

克服率は米国が一番高く約81%、ついで日本の約76%、欧州の約74%となり、米国と欧州の克服率の差は7%程度であった。IPC分野別で見ると、例えばH分野（電気）については他の分野と比較して相対的に克服率が高く、米国においては、その克服率が93%と非常に高いことがわかった。また、A分野（生活必需品）については相対的に克服率が低いことがわかった。また、条文別で調査した結果、日米欧共に明確性要件が関係する拒絶理由が約8割と一番多かった。また、日本、欧州では、記載不備すべての条文が重複して通知された拒絶理由に対する克服率が50%以下となっているのに対し、米国では、米国内における割合は一番低いものの、他の国と比較して高い克服率を示していることがわかった。また、応答回数が増えると、各国共に克服率が下がるという傾向も見ることができた。

②については、2007年度は、日本の判断が一番厳しいという結果となったが、これは、日本で争われたケースをベースに検討しているからではないかとの疑問から、2008年度は、米国の判例、審査において記載要件について争われた案件をベースに対応外国出願（特に日本）との

判断の異同を検討した。

米国の判例、審査をベースに検討した結果、総じて見ると、記載要件に関する判断は事例毎に差が生じているが、日米でどちらか一方が厳しいという偏りは見出せなかった。また、日米の結果の相違に影響を与えるファクターの4つは、[類型A]～[類型D]の原因のいずれかに包含されるものであり、これらファクターの存在は2007年度推定した類型を確認するものとなった。

3. 欧州の審決をベースに、対応ファミリー間（特に日本）での記載要件に関する判断の異同の比較検討

3. 1 事例抽出

2009年度は、欧州の審判において記載要件が争われた案件をベースに、その審決での記載要件の判断と対応ファミリー出願（特に日本）における記載要件の判断との比較を行った。

欧州特許庁での審決（以下、「EP審決」と略す）の事例抽出は、欧州特許庁（EPO）の審決データベース⁸⁾を利用し以下の条件で行い、記載要件の判断条文であるEPC第83条（発明の開示要件）とEPC第84条（クレームの明確性要件、サポート要件）を含む140件を抽出した。

<EPC第83条の事例抽出>

期間：2005/01/01以降

抽出条件：EPC第83条を含み、対応ファミリー案件（特に日本）があるもの（未請求取下は除く）を、検索結果の上位から70件抽出

<EPC第84条の事例抽出>

期間：2005/01/01以降

抽出条件：EPC第84条を含み、対応ファミリー案件（特に日本）があるもの（未請求取下は除く）を検索し、EPC第83条との重複分を除外した上、検索結果の上位から70件抽出

抽出された140件について、EP審決で記載要件に関する実質的な判断が行われているか、EP審決で判断されたクレーム要件が対応日本出願にあるか、対応日本出願でどのように判断されたか、等の一次評価を行い、EP審決で判断された要件を含む日本出願89件のうち成否の確定した63件について、EP審決で記載要件を満足しないと判断された32件（×）と、記載要件を満足すると判断された31件（○）の対応日本での成立状況（成立○，不成立×）を比較した。その結果、表1に示すとおり、欧州で×のケースのうち6割が日本で○となっており（タイプA）、一方欧州で○のケースのうち2割が日本で×となっている（タイプD）ことから、統計的にみると欧州の判断が厳しいという結果となった。さらに欧州で○のケースのうち8割近くが日本でも○であり（タイプC）、欧州で×のケースのうち6割近くが日本では○（タイプA）であることから統計的にみると欧州の判断が厳しいという結果となった。

表1 欧州と日本の成立状況比較

タイプ	ケース	確率(%)	件数(件)
A	EP：× JP：○	61	17/28
B	EP：× JP：×	39	11/28
C	EP：○ JP：○	77	23/30
D	EP：○ JP：×	23	7/30

一方、2007年度に日本の判例をベースに検討したデータ及び2008年度に米国の審査をベースに検討したデータを用い、表1と同様の評価を試みた。その結果を表2、表3に示す。

表2に示すとおり、日本の判例をベースに検討した場合、日本での判断が厳しいという結果となった。表1と表2の結果を見比べると、欧州ベースの結果と日本ベースの結果は裏返しのようなものである。したがって、欧州と日本における記載要件の判断の厳しさは統計的に見ると同等

表2 日本と他国の成立状況比較

ケース	確率(%)	件数(件)
JP：× US：○	82	9/11
JP：× EP：○	63	5/8
JP：× CN：○	100	2/2
JP：× KR：○	100	6/6
JP：○ US：○	100	4/4
JP：○ EP：○	100	3/3
JP：○ CN：○	100	2/2
JP：○ KR：○	100	1/1

表3 米国と日本の成立状況比較

ケース	確率(%)	件数(件)
US：× JP：×	60	3/5
US：○ JP：○	69	11/16

であると考えられる。

また、表3の米国の審査をベースに検討した結果では、必ずしも検討のベース国である米国の判断が厳しいという結果とはならなかった。

次に一次評価の結果から、対応日本出願（クレーム）において、EP審決と同じ指摘がされた案件19件と、EP審決と同じ指摘がされず別の記載要件の指摘がされた案件30件について、技術分野毎に欧州特許庁の判断と日本国特許庁の判断との異同の比較検討を行った。技術分野毎の内訳は図1のとおりである。EP審決と同じ指摘がされた案件については、バイオがやや多く、次いで化学、電気となっている。このうち、表1で示したタイプA～Dの件数は、タイプAが4件（うち化学3件）であり、タイプD

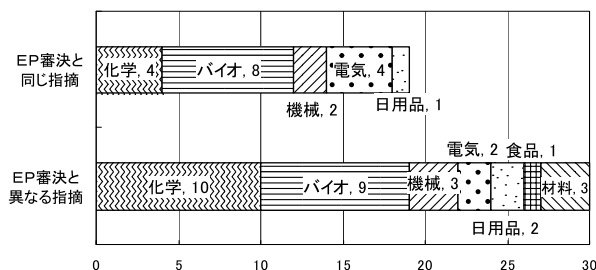


図1 技術分野別内訳

が3件（うちバイオ2件）であった。一方、EP審決と異なる指摘がされた案件については、化学、バイオが多くなっている。このうち、タイプAが7件（うちバイオ3件）であり、タイプDが4件（うち化学3件）であった。

次章では、検討した事例を技術分野毎にいくつか紹介する。

3. 2 事例紹介

(1) 化学

【事例1】欧州審決 T 0542/05

発明の名称：2成分(エポキシ樹脂/アミン)
構造現場発泡材

1) 概要

本件は米国で最初の出願（09/847,252）がなされ、それに基づいて優先権を主張して国際出願（PCT/US02/03133）がなされ、日本（特願2002-587499）、欧州（02718897.8）、カナダ（2439611）への国内移行がなされたものである。審査経過において欧州で進歩性欠如により、拒絶査定を受け、審判請求したところ、明確性要件違反により主請求のクレームは認められず（対応日本出願の請求項10に相当するクレームで許可）、日本においても明確性要件違反及び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事例である。また、米国では審査過程で日本および欧州とは異なる補正がなされ登録（US6,787,579）となっている。ここでは欧州出願と日本出願について詳述する。

2) 発明の内容

本願発明は、自動車のフレーム部材などに用いられる、ずり流動化特性や機械的特性（高圧縮強度、圧縮弾性率）が改良された現場発泡材に関するものである。その製造方法は、エポキシ成分とアミン成分とを混合する過程を有するものであり、両成分に揺変性充填剤（thixotropic filler）を用いることを特徴とした発明である。

3) 欧州における判断

欧州における審査では、引用文献より進歩性欠如を理由に、拒絶査定を受けた。その後の審判では、出願人は審査段階の主張に加え実験成績証明書を提出し、引用文献との差を主張した。

その結果、引用文献と実験成績証明書から判断すると主請求のクレーム（日本の対応する請求項1抜粋『…エポキシ成分を用意するステップを有し、前記エポキシ成分は、エポキシ樹脂と、揺変性充填剤とを含み、前記エポキシ成分は、液体で用意され…』）については、発明が明確でないとしてEPC第84条により許可されなかった。その理由は、発明の構成要件として揺変性充填剤を含有した『エポキシ成分がliquid form（液体）』で用意されと規定しているが、揺変性充填剤を含有し剪断率がゼロに近いときにはエポキシ成分は粘性が高いことから、pasty（ペースト）状である。そして、“liquid”は、“pasty”と明確に区別され、“liquid”と規定すると矛盾するというものである。

一方副請求では（日本の請求項10抜粋『…エポキシ樹脂を液体で用意する過程を有し、前記エポキシ樹脂に揺変性充填剤を加える過程を有し…』）とエポキシ成分ではなくエポキシ樹脂が液体で用意され、その後揺変性充填剤を加えるステップを別途規定したことから明確であるとし、許可された。

4) 日本における判断

日本における審査では、揺変性充填剤の具体例が1つのみであり、実施可能要件違反（特許法第36条第4項）が指摘された。出願人は、詳細な説明に十分な記載があり、加えて技術常識からも当業者が実施できる程度に記載されていると反論し、この点については主張が認められた。

また欧州とは異なる明確性要件違反も指摘されたが、従属項クレームの表現上の指摘であり、補正により解消している。しかしながら欧州で

は指摘されていない新規事項の追加を理由に拒絶査定となった。併せて拒絶査定の備考欄にて、欧州で引用されたものと同一引用文献を根拠に新規性・進歩性違反がある旨を指摘した。出願人は審判請求時の補正により新規事項の追加を解消するための補正を行うとともに、請求の理由にて、新規性・進歩性違反については欧州と同様の主張を行った。その結果、欧州では認められなかった主請求のクレームにて前置審査を経て登録となった。

5) 考 察

上記3) 4) 日欧の判断をまとめると欧州では認められなかった主請求のクレームについて日本で許可されたこと、また対応日本の請求項10に相当するクレームにて欧州でも許可されたことから、記載要件について欧州の審査がやや厳しい事例である。そしてその理由は以下のよう考えられる。

日欧それぞれで揺変性充填剤に関連して拒絶理由が指摘されている。そこで揺変性充填剤という用語自体に着目すると、この用語は化学材料を示すものであり機能的な表現の用語である。

そのため、上述の〔類型D〕審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因、もしくは〔類型B〕明細書に記載された発明と関連する技術常識範囲の広狭の相違に起因してこのような相違が生じたものと考えられる。すなわち揺変性充填剤が機能的な表現であるために、審査官の認識・技術力に差が生じやすかった〔類型D〕可能性がある。また機能的な表現を含んだ発明を理解するためには、明細書の記載に加えて技術常識がより重要となってくるためにその差が生じやすかった〔類型B〕と推測される。

この事例から明らかとなったこととして、機能的な表現はクレームに要求される明確性がより重要であると言える。そして化学分野、特に複合材料分野などで、構成する材料を機能的な表現で上位概念化する場合は、審査官を含む第

三者の理解の助けになるように、その用語の意味や機能を特定できるように明細書中に明確に記載することがあげられ、特に〔類型B〕への対策として有効であると考ええる。本事例では揺変性充填剤はどの適度のチキソトロピー効果を有する材料であるのか、またliquid form (液体)は、どの程度から液状と言えるか、がより明確になっていると好ましいと言える。

【事例2】欧州審決T 0727/04

発明の名称：喫煙物品用喫煙可能な充填材

1) 概 要

本件は英国で最初の出願(9605117.2)がなされ、これに基づいて優先権を主張して国際出願(PCT/GB97/00589)がなされ、条約第34条補正の後に、日本(特願平9-531560)と欧州(97905324.6)、米国(09/142,240)、カナダ(2247931)、ニュージーランド(331582)、オーストラリア(199722250)、ブラジル(9707935)、中国(97194432.6)、南アフリカ(9701955)への国内移行がなされたものであり、審査経過において欧州ではクレームの明確性に関する拒絶理由通知を受け、日本においても明確性要件違反に該当する旨の拒絶理由通知を受けた事例である。その後、欧州では2件の分割出願がなされ継続中であり、日本では、登録(特許第3989959号)となっている。また、米国では審査過程で日本および欧州とは異なる補正がなされ登録(US6,397,852)となっている。更には、カナダ(CA2247931)、オーストラリア(AU717781)及び中国(ZL97194432.6)においても登録となっている。ここでは日本出願と欧州出願について詳述する。

2) 発明の内容

本願発明は、喫煙物品に用いられる喫煙可能な充填材に関する。請求項1は、ケーシング材からなる非タバコ燃料材と、実質的に不燃性無機充填材と、エアロゾル発生源と、バインダー

とからなり、任意に炭素と膨張媒体とを含み、それぞれの成分の割合が規定されている。一方、本願明細書では、ケーシング材とエアロゾル発生源の両方に、プロピレングリコールとグリセリンが挙げられ、実施例1及び2においては、グリセリンがケーシング材及びエアロゾル発生源として含む混合物が記載されている。

3) 欧州における判断

欧州における審査では、クレーム1のそれぞれの成分の合計量が100%を超えることができ、また、ケーシング材及びエアロゾル発生源が同じ材料、例えばグリセリンである場合、クレームは類似の成分の異なる範囲を定義することになるので曖昧であり、EPC第84条（明確性）の要件を満たしていないと判断された。

また、審判において、出願人は9つの予備的補正も提出すると共に、どの物質がどの成分に使用され含有量も明細書の教示から明らかであり、さらに、ケーシング材とエアロゾル発生源は、通常、喫煙可能な充填材を製造する際に2段の工程で提供され区別されると主張したが、審判部は、喫煙可能な充填材中のプロピレングリコール又はグリセリンが、ケーシング材又はエアロゾル発生源のどちらとして存在するか曖昧であり、任意に「ケーシング材」又は「エアロゾル発生源」として分類するのは自由であるし、ケーシング材とエアロゾル発生源に対する範囲の技術的特徴は不明確であり、EPC第84条（明確性）の要件を満たしていないと、審判請求を棄却した。

4) 日本における判断

日本における審査では、記載要件について形式的な指摘のみであったが、進歩性に関する拒絶理由通知も受けており、この対応と合わせて喫煙可能な充填材を構成する成分の量の範囲を減縮する補正を行い登録となった。

5) 米国における審査では、国際出願段階で補正された特許請求の範囲におけるクレーム1

は、糖類の全体量が一定以下の量になるように減縮されて登録となっている。

6) 考 察

欧州の審査においては、発明を構成する成分の定義及びその量の範囲について、技術的矛盾が指摘され、日本の審査においては当該指摘がなされず、記載要件の判断では欧州の審査が厳しい事例である。

欧州の審査基準では、クレームは「保護を求める事項を規定し」、「明確かつ簡潔であり」、「明細書によって裏付けられていること」とされ⁹⁾、クレームの明確性及び解釈にあたって、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り¹⁰⁾、また明細書とクレームとの何れかの不一致によって保護の程度について疑義が生じ、したがってクレームがEPC第84条に基づく明瞭性若しくは裏付を失う場合、すべての不一致を回避すべきと記載されている¹¹⁾。

日本の審査基準においても、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、請求項の記載のみだけでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮するとされ¹²⁾、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¹³⁾。

欧州と日本の審査の判断において、発明を構成する成分であるケーシング材とエアロゾル発生源の定義について、技術的矛盾の指摘が相違した原因としては、[類型C] 審査官による基準の適用の幅及び厳格性に起因したものであるか、ケーシング材とエアロゾル発生源は機能により特定される物であり、明細書の記載を考慮して、請求項の記載を不明確と認識できるかという[類型D] 審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因するものと推測される。

(2) バイオ・医薬

【事例1】欧州審決 T 0877/03

発明の名称：膜結合CD30抗原の蛋白質分解性開裂及び遊離を防ぐ抗CD30抗体

1) 概要

本件は欧州で最初の出願(950100591.7)がなされ、それに基づいて優先権を主張して国際出願(PCT/EP96/00098)がなされ、欧州(96900937.2)、日本(特願平8-522015)、米国(08/860,727)、カナダ(2210620)、豪州(19960044856)に国内移行されたものである。欧州(805871)、日本(3066983)、米国(6,033,876)、カナダで登録となった。登録クレームを日米欧で比較すると、日米では実施例で得られたハイブリドーマ細胞から得られる抗体に限定して特許が成立したのに対して、欧州ではいわゆる機能により特定された抗体として広く特許が認められた事例である¹⁴⁾。

2) 発明の内容

本願発明は、ホジキン病等の膜結合CD30抗原に結合し、a)可溶性形態のCD30(sCD30)の遊離を、抗体を添加せずに見出される遊離に対して10%以下にする、b)B細胞非ホジキンリンパ腫に、又は血漿細胞にほとんど結合しないとの特性をもつ抗CD30抗体に関する。

sCD30は、細胞膜から遊離し、ホジキン病患者の血清中で検出され得、その血清レベルは疾患の重症度と相関する。sCD30の形成のほぼ完全な阻害を示し、血漿細胞又はB細胞非ホジキンリンパ腫にほとんど結合せず、そのためホジキン細胞に特異的であることが、本願発明の抗体の特徴である。本願明細書において、本発明の方法により得られる抗体の実施例として、ハイブリドーマ細胞系DSM ACC 2204により分泌されるモノクローナル抗体Ki-4のみが記載されている。

3) 欧州における判断

欧州出願の審査では、拒絶理由を受けること

なく登録となり、異議申立てによって進歩性欠如を理由に取消決定がなされたものの、その後の審判では特許要件を満たすと判断されて登録が維持された。異議部、審判部において、記載要件(EPC第83条)についても争われた。異議申立人は、明細書中には抗体Ki-4の生産と分析しか記載されておらず、当業者が過度の負担なく抗体Ki-4以外の請求項1の要件を満たす抗体を得ることはできないとして、EPC第83条違反を主張した。これに対して審判部は、本件特許の優先日における、抗体やハイブリドーマの生産・スクリーニングの技術常識を考慮すれば、請求項に記載された特性をもつ抗体のアクセイやハイブリドーマの生産は、当業者にとっては、時間を要するもののルーチンな作業にすぎないと述べた。また、異議申立人は、審判の口頭審理前に実験データを提出して、本願発明に係る抗体Ki-4が、クレームb)の要件を満たさないことを示そうとしたが、十分に実証することができず、本願発明はEPC第83条を満たすと判断された。

4) 日本における判断

対応する日本出願の審査では、欧州の登録クレームとほぼ同じ請求項に対して、前記のa)b)を示す具体的な実験データが明細書に記載されておらず、前記性質を示す抗体が実際に取得されていることが客観的に確認できないとして特許法第36条第4項違反の拒絶理由が出された。出願人は、反論することなく、実施例に記載の寄託されたハイブリドーマ細胞系DSM ACC 2204から得られる抗体に補正し、登録となった。

5) 米国における判断

対応する米国出願の審査では、前記のa)のsCD30の遊離阻害の機能で特定した抗体の請求項に対して、35U.S.C.第112条の実施可能要件及び明確性要件違反、さらに、本発明の抗体と同様の機能(ホジキン病細胞からsCD30の遊離

を阻害する)をもつとされるBer-H2抗体に関する先行文献を引例として、新規性欠如、自明であるとの指摘を受け、寄託されたハイブリドーマ細胞系2204から得られる抗体に補正して登録となった。

6) 考 察

日本の審査では、請求項に係る抗体に関する2つの要件、すなわち、a) ホジキン病細胞からのsCD30の遊離が抗体を添加しない場合の10%以下であること、b) B細胞非ホジキン病リンパ腫又は血漿細胞にほとんど結合しないことが、明細書に具体的な実験データをもって記載されていないとする特許法第36条第4項違反が指摘されている。

本願明細書の明細書には、a) b)ともに、試験に関する記載は存在し、例えば「追跡時間によって、抗体Ki-4はsCD30の発散を阻害した。16時間までは、発散はほぼ完全に阻害(即ち1%未満)された。その後、sCD30の量は未処理の対照細胞のそれと比較して最大で10%まで増加し得た」等との記載はあったものの、具体的な実験データは示されていなかった。

日本の審査基準においては、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ことが規定されている¹⁵⁾。また、「医薬発明」の改訂審査基準においては、医薬用途を裏付ける実施例として、通常、薬理試験結果の記載が求められること、原則として薬理試験結果は数値データで記載されることが規定されていて¹⁶⁾、原則薬理試験結果の記載が必要とされているため、日本の審査においては審査基準に沿った判断がなされたものと考えられる。一方、欧州の審査では、医薬発明に関しても必ずしも薬理試験のデータの記載は求められておらず、日本の審査とは異なる判断がなされたものと考えられる。したがって、この相違が生じた理由としては、[類型A] 審査における基準及び運用の相違が

挙げられる。

(3) 電 気

【事例1】欧州審決 T 1094/03

発明の名称:無線通信網のダウンリンク送信電力割当て方法

1) 概 要

本件は米国で最初の出願(09/249,313)がなされ、それに基づいて優先権を主張して欧州(00301034.5)と日本(特願2000-35737)、他数カ国で出願がなされたものである。その後、米国では登録(US6,587,690)となったものの、欧州と日本においてはその理由は異なるものの拒絶が確定している。

2) 発明の内容

本願発明は、無線通信網のダウンリンク送信電力割当て方法に関し、無線周波サービスエリア内の測定場所の関数として、基地局からの電磁送信信号に対する伝搬係数を決定し、この伝搬係数とサービスエリアの目標パフォーマンス値とに基づいて、各基地局のダウンリンク送信電力を決定するものである。ここで、明細書において、伝搬係数は、空きスペース損失、回折損失、障害損失などの伝搬変数を特に考慮したものであり、無線通信網内の実際の伝搬条件をリアルに示す目安を与えるものと説明されており、また、各測定場所 x と各基地局 $i=1, 2, \dots, n$ ごとに、受信信号電力 $V_i(x)$ を発生する基地局 i の周知のダウンリンク電力 y_i 、バックグラウンドノイズ $N(x)$ を使用し、測定場所 x の関数として、伝搬係数 $E_i(x) [= (V_i(x) - N(x)) / y_i]$ を決定することが記載されている。

3) 欧州における判断

欧州の審決では、クレーム中の「伝搬係数」という表現が、当業者に明確な意味を有する用語ではなく、漠然としていて、様々な解釈ができるものであるから、EPC第84条(明確性要件

及び／又はサポート要件) 違反であると判断された。

また、クレーム中における、測定場所「の関数として」伝搬係数を決定するという表現は、審判請求人による「単に2つのパラメータ間の相関を意味する」との主張に反し、厳密に解釈すると何らかの代数関係を意味するものであり、それは明細書に記載されている事項とも対応しないので、EPC第84条(明確性要件)違反であると判断された。

4) 日本における判断

日本の審査では、拒絶理由通知において請求項の記載と発明の詳細な説明の対応とが不明である等の理由により実施可能要件違反の指摘もなされたが、最終的には、特許法第29条第2項のみによって拒絶査定されている。欧州の審決で問題とされた「伝搬係数」、「の関数として」という表現に関して、特に指摘はなかった。

5) 米国における判断

審査段階では拒絶査定となったが、審判請求を行った結果、欧州と日本では拒絶が確定しているものと同じクレームで特許されている。

6) 考 察

欧州の審決において致命的な記載要件違反とされた「伝搬係数」、「の関数として」というクレームの用語について、日本と米国では特に問題にされなかったことから、本事例に関しては、クレームの用語に対する記載要件の判断が日本、米国よりも欧州の方が厳しいといえる。

そして、上記判断の相違は、上述の[類型A]審査における基準及び運用の相違に起因していると考えられる。例えば明確性要件に関して、日本においては「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、請求項の記載のみからではなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する」¹²⁾ こととなっているのに対して、欧州では「クレームの用語の意味は、できる限りクレームの表現だけから

当業者にとって明瞭なものとするべきである」¹⁰⁾、「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」¹⁷⁾となっている。これによれば、欧州の方が、クレームの用語そのものが有する意味に重点を置いた判断がなされることとなる。

特に、「伝搬係数」について、明細書中には、測定場所と基地局とをつなぐ伝搬経路に対する、空きスペース損失、回折損失、障害損失などの伝搬変数の総合効果を表すものであって、 $(V_i(x) - N(x)) / y_i$ により表わされる実測定値であるとの説明が記載されているが、その用語のみからでは、当業者が認識できる技術範囲は不明瞭であり、欧州では厳しい判断がなされたものと考えられる。

また、測定場所「の関数として」伝搬係数を決定することについても、明細書を参酌すると、単に測定場所と伝搬係数とが関連付けられている程度の意味で用いられていることが分かるが、その用語のみからは、測定場所を入力パラメータとして伝搬係数を出力するといった数学的な代数関係を有するという意味に解釈され、明細書中で用いられている意味とは異なるため、結局、クレームの用語のみから認識できる技術範囲は不明瞭であるとして、欧州では厳しい判断がなされたものと考えられる。

以上のように、クレームの用語の意味内容の解釈にあたっては、各国の審査実務に違いがあることから、記載要件に関する判断が国ごとに異なる場合があり、特に欧州では、クレームの用語そのものの有する意味がより重視される点に留意する必要があるといえる。このことは、三極の法令・審査基準の比較研究(2007年12月)¹⁾における「請求項は、関連技術でその用語が通常持つ意味を当該用語に与えて、通常、

請求項の表現だけから明らかなものとすべきである」という欧州特許庁の見解からも裏付けられる。

なお、本事例の欧州審判手続きにおいては、審判請求人が口頭審理に応じず、上述のとおり
の審決が出されている。そこで、口頭審理に応
じることと審決の結果との関係について、電気
分野において記載要件が争点となった複数の欧
州審決に対してサンプル調査を行ったところ、
口頭審理を欠席した場合（合計31件）は、所望
の審決を得ることができていない傾向（合計5
件：勝率16%）が認められた。本事例のように、
クレームの用語の明確性について問題が提起さ
れている場合にも、口頭審理に出席して、審判
部門と積極的なコミュニケーションを図ること
で、許可され得るクレームの表現を探ることが
有効と思われる。

【事例2】 欧州審決 T0411/03, T0424/03,
T0425/03, T0467/03, T0468/03, T0469/03
発明の名称：拡張クリップボードフォーマット
付データトランスファ

1) 概要

本件は米国で最初の出願（08/355,397）がな
され、それに基づいて優先権を主張して日本
（特願平07-350677）と欧州（95119547.8）で出
願がなされたものである。その後、米国で2件
の継続出願、日本で15件の分割出願、欧州で6
件の分割出願がなされ、それぞれ処分が確定し
ている。

米国では2件の継続出願が登録となった。欧
州では、7件のうち6件に対して記載要件違反
等を理由に拒絶査定がされたが、審判が請求さ
れ最終的に7件すべてが登録となった。

これに対して、日本では16件のうちわずか3
件のみが登録となっており、多くの出願に対し
て記載要件違反が指摘され拒絶されている。

以下にこの特許・ファミリーについての

出願番号のツリーを示す（それぞれの出願には
便宜上、EPx, JPx, USx（xは数字）という
コードを割り振っている）。

[ファミリー]

(欧州)

EP1：95119547.8/T0424/03（特許審決）

- EP2：00110614.5/T0467/03（特許審決）

- EP3：00110615.2/T0469/03（特許審決）

- EP4：00110652.5/T0468/03（特許審決）

- EP5：00110653.3（特許査定）

- EP6：00110654.1/T0425/03（特許審決）

- EP7：00110655.8/T0411/03（特許審決）

(日本)

JP1：H07-350677（拒絶審決）

- JP2：2004-220974（特許審決）

- JP3：2008-031169（出願取下）

- JP4：2008-031170（拒絶査定）

- JP5：2008-031171（拒絶査定）

- JP6：2008-031172（拒絶査定）

- JP7：2008-031173（拒絶査定）

- JP8：2008-031174（拒絶査定）

- JP9：2008-260042（拒絶査定）

- JP10：2004-220975（拒絶査定）

- JP11：2004-220976（前置登録）

- JP12：2008-284590（特許査定）

- JP13：2004-220977（拒絶査定）

- JP14：2004-220978（拒絶査定）

- JP15：2004-220979（拒絶査定）

- JP16：2004-220980（拒絶査定）

(米国)

US1：08/355,397（放棄）

- US2：08/800,973（登録）

- US3：09/092,587（登録）

2) 発明の内容

本願発明は、オペレーティングシステムのデ
ータ転送機能であるクリップボードに関連し、
データ転送に使用することができるフォーマッ
トの数を拡張するものである。本件発明は、拡

張されたクリップボード・フォーマットのパリエーションとして、「IDリスト・クリップボード・フォーマット」、「ファイルネーム・マップ・クリップボード・フォーマット」、「ファイル・リスト・クリップボード・フォーマット」等を開示する。実施例は、ファイルではないデータの転送を可能とするための、「ファイル・グループ記述子フォーマット」を伴う「ファイル・コンテンツ・クリップボード・フォーマット」を開示する。本件発明では、直接データを転送するのではなく、「ハンドル」と呼ばれる転送データを指し示す固有の識別子を用いて転送データがメモリから検索されてコピー先のファイルにペーストされる。

3) 欧州における判断

EPC第84条（明確性要件）について、EP1/EP2/EP3/EP4/EP6/EP7の各審決で、「ファイル・コンテンツ・クリップボード・フォーマット」、「ファイル・グループ記述子フォーマット」および「ファイル」と「非ファイル」の定義について議論されているが、当業者が一般的知識等に基づけば要件を満たすと判断されている。さらに、本件発明の対象がクリップボード・フォーマットを用いたドラッグ・アンド・ドロップ操作を含むクリップボードの使用全般を対象にしており、必ずしもクリップボード操作を伴うものに限定されないことがクレーム上明確であることが確認されている。

また、EPC第83条（実施可能要件）について、EP1では「ファイル記述子フォーマット」との関係で「ファイル・コンテンツ・クリップボード・フォーマット」の実施可能性が議論されているが、当業者が一般的知識と明細書に基づいて実施可能であると判断している。それに加え、EP2では「IDリスト・クリップボード・フォーマット」が、EP4では「ファイルネーム・マップ・クリップボード・フォーマット」が、EP5では「ファイル・リスト・クリップボード・フ

ォーマット」が議論されており、これらについて明細書中にわずかな説明しかないと認めながらも当業者が一般的知識と明細書に基づいて実施可能であると判断している。

4) 日本における判断

JP1ではクレーム中の「データオブジェクト」、「ファイル・コンテンツ・クリップボード・フォーマット」、「ファイル・リスト・クリップボード・フォーマット」、「ファイルネーム・マップ・クリップボード・フォーマット」、「IDリスト・クリップボード・フォーマット」などが明細書においてサポートされていないと指摘されたうえで拒絶されている。

また、JP1では、「データオブジェクト」、「クリップボード・フォーマット」が不明瞭であるとされている。

さらに、JP1では、「ファイル・コンテンツ・クリップボード・フォーマット」、「ファイル・グループ記述子フォーマット」、「ファイル・リスト・クリップボード・フォーマット」、「ファイルネーム・マップ・クリップボード・フォーマット」、「IDリスト・クリップボード・フォーマット」について実施可能性が否定され拒絶されている。

また、JP2では、「ファイル中にカプセル化される前記データについての記述情報」を「ファイル中に封入される前記データに対する、ファイルの名前および属性を含むファイル特性の情報」と補正がなされ、明確性要件違反を解消している。

さらに、JP14において「ファイルネーム・マップ・クリップボード・フォーマット」が、JP16において「IDリスト・クリップボード・フォーマット」の実施可能性がそれぞれ否定されている。

5) 米国における判断

US1は最終的に放棄をされているものの、US2/US3はそれぞれ一度だけオフィス・アク

ションを受け、その後クレーム補正をすることなく意見を提出するだけで欧州特許とほぼ同様のクレーム文言で登録となっている。

6) 考 察

一般的に見ると、欧州審決や米国審査で最終的に認められたクレームの用語について、日本の審査、審判では記載要件が指摘され拒絶となった出願が多く、この事案については、日本が記載要件の判断が欧州、米国におけるそれよりも厳しいといえる。

①明確性要件に関する判断の相違

欧州審決において議論され最終的に明確性要件を満たしていると判断された「ファイル・コンテンツ・クリップボード・フォーマット」、「ファイル・グループ記述子フォーマット」の関係についても、日本ではサポート要件違反が指摘され拒絶になった出願が存在する。

さらに、欧州審決等では問題とされていなかった「データオブジェクト」、「記述情報」などが日本では不明確と判断されている出願も存在した。

上記の相違は、上述の〔類型D〕すなわち審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因する可能性がある。たとえばコンピュータ・ソフトウェア技術については、欧米の審査官のほうが最新の技術文書にアクセスし易い環境にあるとも考えられ、請求項の記載が明確と考える範囲が広がった可能性がある。

他の理由として、上記の相違は、上述の〔類型B〕すなわち明細書に記載された発明と関連する技術常識範囲の広狭の相違、より具体的には三極における言語ごとのクレーム用語の認知度の違いに起因するとも考えられる。一般的に、コンピュータやソフトウェアの分野では、技術用語は英語で考案されたのちに、日本語に輸入されることが多い。そのような性質に起因して、英語では理解が容易でイメージが持ちやすい用語（たとえば、「オブジェクト」）などについて、

米欧では記載要件違反が問われにくい一方で、対応する日本語（カタカナ日本語含む）が不明確であると日本の審査で判断されることもあり得る。

②実施可能要件に関する判断の相違

欧州審決において明細書中にわずかな説明しかないことを認めながらも当業者が一般的知識と明細書に基づいて実施可能であると判断された「IDリスト・クリップボード・フォーマット」、「ファイルネーム・マップ・クリップボード・フォーマット」、「ファイル・リスト・クリップボード・フォーマット」について、日本では拒絶が解消しなかった出願が存在する点に顕著な差が見られる。

上記の相違を考察すると、特許明細書の記載だけではなく、当業者の一般的知識などに基づいて実施可能性を判断する場合に、考慮される一般知識の範囲に起因して差異が生じた可能性がある。

この相違が生じたことについては、〔類型C〕審査官による基準の適用の幅及び厳格性に起因する、あるいは、〔類型D〕すなわち審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因する、の2通りの理由が考えられる。

前者については、日本では、「明細書及び図面に記載した事項及び出願時の技術常識に基づき」実施可能かどうか判断され、「技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術（技術上の理論、経験則を含む）をいう。」とされている^{12), 18)}。

これに対応するものとして、欧州では「共通の一般知識」という概念が存在し、「〔共通の一般知識〕は、一般に、基本ハンドブック、研究論文および教科書に含まれる情報であるとみなされ得る。」とされている¹⁹⁾。

日本における「技術常識」と欧州における「共通の一般知識」とは、その内容はあまり差がないようにも見えるが、日欧の審査官がこの

事案に適用する際に、欧州よりも日本の審査官が厳格に適用したとも考えられ、これが判断の差につながった可能性がある。

また、後者については、明確性要件について述べたと同様、コンピュータ・ソフトウェア技術については、欧米の審査官のほうが最新の技術文書にアクセスし易い環境にあるとも考えられ、審査官が実施可能と考えられる範囲が広がった可能性がある。

(4) 衣 類

【事例1】欧州審決 T0147/06

発明の名称：タイツ用ガードル

1) 概 要

本件はイタリアで最初の出願がなされ、それに基づいて優先権を主張して欧州(98102128.0)、日本(特願平10-222163)、米国(09/024,266)、他数カ国に出願されたものである。欧州においては、実施可能要件違反により特許が取り消された一方、日本においては、無効審判および審決取消訴訟で実施可能要件が争われたものの、実施可能要件を満たすとして特許が維持された事例である。また、米国においては、日本の登録クレームよりも若干限定された内容で登録となっている。

2) 発明の内容

本願発明は、タイツ用ガードルに関し、臀部、尻及び腿を包む領域がタックステッチメッシュによって形成されたものである。当該タックステッチメッシュは、平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するメッシュが得られるように形成されており、その結果、適度な圧縮を生じ、臀部、尻及び腿にマッサージ作用と爽快作用を生ずるというものである。

タックステッチメッシュの形成方法について、明細書中には、従来の自動靴下丸編機を使用することによって得られる旨、および当該自動靴下丸編機によるフロート編みが説明されて

いる。

3) 欧州における判断

審判において、「タックステッチメッシュ」に関わる構成の実施可能要件が争われた。

審決は、明細書に記載された従来の自動靴下丸編機によって、交互の波形を有するメッシュが得られる点については認めた。しかし、「平メッシュの編面に対してかなり浮き上がった」という特徴については、マッサージ作用や爽快作用を生ずるという効果に繋がる特徴であるから、具体的な開示が必要であるとした。そして、明細書中には、上記特徴に関し、糸の張り度合い、糸の種類・数、波形デザイン、…等に関する開示がないため、当業者の「inventive effort」なしには再現できないとして、実施可能要件を満たさないと判断した。

4) 日本における判断

日本の無効審判および審決取消訴訟においても、欧州と同様に「タックステッチメッシュ」に関わる構成の実施可能要件（およびサポート要件）が争われた。

審決・判決ともに、「平メッシュの編み面に対して浮き上がった交互の波形を有するタックステッチメッシュ」という構成要件は編み方法を限定するものではなく、特定のパターンを有する編み構造体を意味するものであるとした上で、平編みやタック編みは出願前に周知であり、明細書中にはフロート編みが記載されていることから、当業者であれば、周知の平編みやタック編みによって、あるいはフロート編みによって本願発明を実施することができるとして、特許を維持した。

5) 考 察

実施可能要件の判断に関し、欧州の方が厳しかった事例である。

この判断の相違は、[類型A] 審査における基準及び運用の相違に起因して生じたことが考えられる。具体的には、当業者の基準が日欧で

相違することに起因した可能性がある。当業者の基準に関し、欧州の審査基準では「当業界における共通一般知識を有する実施者。対象技術分野で定型的な仕事・実験の方法・能力を駆使できた」と推定する¹⁴⁾のに対し、日本の審査基準では「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」と規定されている¹⁵⁾。

この規定を見る限り、欧州の当業者は、明細書中に開示のない事項を新たに創作して実施することができないのに対し、日本の当業者は、明細書に開示のない事項であってもある程度は自ら創作して実施でき、日本の当業者の方が実施能力が高いと考えられる。

以上のように、日欧で、当業者の実施能力に相違がある結果、実施可能要件の判断に相違が生じた可能性がある。

しかしながら、日常の審査実務の感覚としては、日欧の当業者に明確な差があるとは感じられない。この点を考慮すると、上記判断の相違は、[類型D] 審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因したとも考えられる。

つまり、繊維・衣類産業については、欧州よりも日本の方が古くから発達しているため、日本の審査官の方が、繊維・衣類技術に関する習熟度が高く、当業者の技術レベル（実施能力）を高く捉えた可能性がある。

なお、日本では、「タックステッチメッシュ」に関する構成と効果との関係を特別考慮することなく実施可能要件が判断されたが、欧州では、「タックステッチメッシュ」に関する構成が「適度な圧縮を生じ、マッサージ作用と爽快作用を生ずる」という効果に繋がる点が重視され、実施可能要件が厳しく判断された。この点に関し、本願のクレームには、日欧ともに、「(タックステッチメッシュによって) 適度な圧縮を生

じ、マッサージ作用と爽快作用を生ずる」という効果が構成として記載されているが、欧州の判断にはこのことが影響したとも考えられる。

4. まとめ

2007年度から2009年度における本委員会の検討結果を集約すると、表4のようになる。

表4は表1から表3のデータをタイプ毎に集計した結果である。

表4 各国の成立状況の比較表

ケース	確率(%)	件数(件)
JP:× US:○	38.9	14/36
JP = US	55.6	20/36
JP:○ US:×	5.6	2/36
JP:× EP:○	17.4	12/69
JP = EP	58.0	40/69
JP:○ EP:×	24.6	17/69

上記の表4から明らかな通り、半数以上のケースでは、日本および米国または欧州の間の成立状況は一致しているものの（JP=US, JP=EP）、4割以上のケースでは、国によって成立状況に差異があり、やはり各国に応じた記載不備に関する拒絶理由への対応が必要である。

また、成立の厳しさと言う観点から見ると、日本と米国とでは、日本のほうが厳しく判断されるケースが多く、他方日本と欧州とで対比すると、やや欧州のほうが厳しいが、これは欧州を基点に抽出したケースが、日本を基点に抽出したケースの約5倍もあることから、その影響を考慮するとほとんど差がないと思われる。

しかしながら、前述したように、同一の発明であっても日欧で審査やその結果が異なる事例は存在する。ここで、今回紹介した6つの事例のまとめを表5に示す。

表5 事例のまとめ

事例	日欧で 同じ指摘 がある	記載要件を クリヤしたか		クレーム の広さ	相違点
		EP	JP		
化1	×	×	○	EP<JP	明確性
化2	×	×	○	EP<JP	明確性
電1	×	×	○	EP<JP	明確性
電2	○	○	×	EP>JP	明確性 実施可能要件
衣1	○	×	○	EP<JP	実施可能要件
パ1	×	○	○	EP>JP	実施可能要件

○：あり ○：クリヤ
×：なし ×：できず

また、前述の4つの類型（類型A～類型D）について、それぞれの事例を分類すると、表6の通りとなる。

表6 事例の類型

相違点	事例	類型			
		A	B	C	D
明確性	化学1		○		○
	化学2			○	○
	電機1	○			
	電機2		○		○
実施可能要件	電機2			○	○
	バイオ・医1	○			
	衣類1	○			○

そして、これらの事例分析を通して、明確性と実施可能要件について、類型ごとの観点から、日本と欧州の相違および注意点についてまとめてみたい。

はじめに、明確性について検討する。

明確性に関する〔類型A〕の要因としては、前述のとおり、日本においては「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、請求項の記載のみからではなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する」¹²⁾ こととなっているのに対して、欧州では「クレームの用語の意味は、できる限りクレームの表現だけから当業者にとって明瞭なものと

すべきである」¹⁰⁾、「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」¹⁷⁾ となっていることが挙げられる。すなわち、これらの基準や便覧の記載に基づけば、欧州の方が、クレームの用語そのものが有する意味に重点を置いた判断がなされることとなる。

そのため、〔類型A〕の観点からは、欧州に出願する出願人は、より当業者に明確な意味を有する用語をクレームに用いることを注意すべきである。

また、欧州で厳しい明確性が求められた場合、インタビューや口頭審理に出席して、積極的なコミュニケーションを図ることで、許可され得るクレームの表現を探ることも有効と思われる。

つぎに、明確性に関する〔類型B〕の要因としては、前述のとおり、言語によるクレーム用語の認知度の違いに起因するとも考えられる。例えば、前述の化学1の事例で挙げられた「チキソトロピックフィラー」と「揺変性充填剤」とでは、むしろそのままカタカナ英語で表現した「チキソトロピックフィラー」の方が、日本では意味が理解しやすい。一方、電機2の事例のように、「オブジェクト」という用語について、米欧では記載要件違反が問われにくいものの、対応する日本語（カタカナ日本語含む）では不明確となりやすい。

そのため、〔類型B〕の観点からは、出願人は、出願国での言語に翻訳したときに、当該国の審査官が持つイメージに、より一貫性を持った共通認識ができる用語をクレームに用いるよう注意すべきである。

最後に、明確性に関する〔類型D〕の要因としては、審査官の持つ技術レベルだけでなく、各国間の技術レベル、翻訳した用語による各国

での審査官のイメージのしやすさなど、も影響すると考えられる。

そのため、[類型D]として考えた場合、出願人は、これまでの[類型A]や[類型B]で説明したことのほかに、審査官を含む第三者の理解の助けになるように、その用語の意味や機能を特定できるように明細書中にそれらの補足説明を、より充実させるべきである。このような説明の充実により、言語の違いでクレームの用語から審査官が受けるイメージに差ができたとしてもそれを補足でき、また補正などによる対応の道も残るはずである。

つぎに、実施可能要件について検討する。

まず、実施可能件に関する[類型C]の要因としては、日本における「技術常識」と欧州における「共通の一般知識」とは、その内容はあまり差がないようにも見えるが、その適用を何処まで厳格に行うかの点で、相違が生じることが考えられる。

また、実施可能件に関する[類型D]の要因としては、コンピュータ・ソフトウェア技術など技術分野によって、その国の審査官が最新の技術文書にアクセスし易い環境にあるかどうかなどの差が考えられる。

そのため、これらの[類型C]と[類型D]の観点からは、審査官の適用の幅が厳しくても耐えられるように共通の一般知識を明示しておくこと、また審査官が実施可能と考えられる範囲を広くイメージしやすいように、技術レベルの進んでいない状態を想定した説明としつつ、さらに技術文書を引用することなどが必要と考えられる。

次に、実施可能要件に関する[類型A]の要因としては、医薬の用途発明における薬理試験結果の要否についての基準の差と、当業者の創作能力に関する基準の表記の差に基づくものと考えられる。

まず、前者については、出願人は、いつもよ

り迅速な出願とより完成度の高い明細書の作成という課題に向き合っており、このような各国間での相違は、それぞれの国での出願に違いを生じさせることから、各国の特許庁においてはそれらを統一されることが望まれる。一方、その統一がなされるまでは、少なくとも医薬の用途発明については、日本に出願するまでに薬理試験結果を記載することが必要である。

つぎに、後者については、当業者の基準に関し、欧州の審査基準では「当業界における共通一般知識を有する実施者。対象技術分野で定型的な仕事・実験の方法・能力を駆使できたと推定する」と規定されている¹⁹⁾のに対し、日本の審査基準では「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」と規定されている¹⁸⁾。

この規定を見る限り、欧州の当業者は、明細書中に開示のない事項を新たに創作して実施することができないのに対し、日本の当業者は、明細書に開示のない事項であってもある程度は自ら創作して実施でき、日本の当業者の方が実施能力が高いと考えられる。

以上の通り、今回検討した事例全体を見ると、出願人はそれぞれの出願国の技術レベルを把握し、その国の言語にしたときのイメージを想定してクレームと明細書を作成することが必要である。また、出願人には、それだけでなく、クレームのみでの厳格な明確性を求める欧州の審査に耐えられるようにしつつ、医薬の用途発明における薬理データなど日本での審査にも耐えられるようにすることが必要である。

しかしながら、このような対応を全て出願人側だけで対応することは困難であり、技術分野ごとに各国の審査官が判断する技術レベルの統一、また医薬の用途発明における薬理データなど、国ごとの審査の違いを解消していくことが

求められる。

5. おわりに

今回、欧州の審決をベースに対応ファミリー（特に日本）間での記載要件に関する判断の異同について検討を行った。欧州と日本との判断の異同については、総じて見るとどちらかが一方的に厳しいとは考えられないが、明確性や実施可能要件の個々の判断における差、又は技術分野における差が見られた。

今後は、2007年度に行った日本の判決、審決をベースにした検討及び2008年度に行った米国の判例、審査をベースにした検討の結果を加味し、またハーモナイゼーションの観点も含めて、記載要件判断の各国間での異同について取り纏めを行い、望ましい記載要件判断基準について、少しでも役立つ提言が行えるよう検討を進めていきたいと考える。

注 記

- 1) 特許庁HP, 審査実務における三極比較研究, 「記載要件についての法令・審査基準の比較研究」(2007年12月), 「記載要件に関する事例研究」(2008年6月)
- 2) 財団法人知的財産研究所, 平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 「特許の審査実務(記載要件)に関する調査研究報告書ー望ましい明細書に関する調査研究」(2008年3月)
- 3) 財団法人知的財産研究所, 平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 「特許の審査実務(記載要件)に関する調査研究報告書ーバイオテクノロジー分野の記載要件に関する調査研究」(2008年3月)

- 4) 「審査実務の国際調和と米国のWritten Description要件」, 特技懇, No.236, pp.91-99 (2005)
- 5) 特許庁HP, 平成20年8月, 「イノベーションと知財政策に関する研究会」
- 6) 2007年度特許第1委員会第3小委員会, 「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」, 知財管理, Vol.58, No.8, pp.1019-1036 (2008)
- 7) 2008年度特許第1委員会第2小委員会, 「米国の判例, 審決をベースに対応ファミリー間での記載要件に関する判断の異同について」, 知財管理, Vol.59, No.12, pp.1615-1629 (2009)
- 8) 欧州特許庁(EPO)のホームページにある審決データベース(Search the board of appeal decisions database)
- 9) 欧州特許庁審査便覧C部第III章1.2
- 10) 欧州特許庁審査便覧C部第III章4.1
- 11) 欧州特許庁審査便覧C部第III章4.3
- 12) 日本国特許庁審査基準第I部第1章2.2.2 (3)
- 13) 日本国特許庁審査基準第I部第1章2.2.2.1 (2)
- 14) 欧州で登録されたクレームは次のとおり。“An antibody which binds to the CD30 antigen and a) releases sCD30 from Hodgkin’s disease cells to an amount of, or less than, 10%, referred to the release found without an addition of antibody; b) does not bind to B cell non-Hodgkin’s lymphomas or plasma cells in a manner which can be detected by immune precipitation.”
- 15) 日本国特許庁審査基準第I部第1章3.2.1 (5)
- 16) 日本国特許庁審査基準第VII部第3章「医薬発明」1.2.1, (1) 参照
- 17) 欧州特許庁審査便覧C部第III章4.2
- 18) 日本国特許庁審査基準第I部第1章3.2 (1)
- 19) 欧州特許庁審査便覧C部第II章4.1

(原稿受領日 2010年7月9日)