

拒絶理由通知における記載要件判断の 三極比較(完結編)

——欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願における傾向比較——

特許第1委員会
第2小委員会*

抄 録 当小委員会では2013年度より、3か年計画で、いわゆるFirst Actionにおける記載要件違反の判断動向の調査を行っている。2013年度は日本国特許庁、2014年度は米国特許商標庁、を受理官庁としたPCT出願を対象とした調査を実施した。これらの調査によりサポート要件違反及び実施可能要件違反については、指定国としての日本国特許庁での指摘件数が他の指定国に比べて多く、明確性要件違反については、受理官庁の属する国での指摘件数が最も少ないことが判明している。2015年度は、欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願を対象とし、同様の調査を行った。その結果、サポート要件違反及び実施可能要件違反については、日本国特許庁での指摘件数が相対的に多いものの、明確性要件違反の指摘件数は、受理官庁である欧州特許庁における指摘件数が相対的に少ないことが確認された。

目 次

1. はじめに
2. 調査方法
3. 拒絶理由通知の全体傾向
4. 技術分野ごとの傾向
 4. 1 医薬・化学分野
 4. 2 機械・電気分野
 4. 3 まとめ
5. 検 討
 5. 1 記載要件ごとの全体的傾向
 5. 2 医薬・化学分野における傾向
 5. 3 機械・電気分野における傾向
 5. 4 まとめ
6. 実務上の留意点
 6. 1 日本において出願する際の留意点
 6. 2 米国、欧州において出願する際の留意点
7. おわりに

1. はじめに

日米欧の三極特許庁により公表された「審査実務に関する三極比較研究／記載要件に関する事例研究」(原題：“Comparative Study on Hypothetical/Real Cases : Requirement for Disclosure and Claims”, 2008年6月公表)では、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¹⁾。また、その他にも、複数の文献において、記載要件に関しては、欧州、米国と比較して日本の審査では厳しく判断されているのではないかと指摘がなされている^{2)~5)}。

ところで、日米欧中韓の五極特許庁においては、これらの会議体であるIP5会合(five IP

* 2015年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

offices) において、以前から制度調和に向けた種々の検討が継続的に行われている⁶⁾。上記のような状況の下、近年、国際的な制度調和の要請がますます高まっている。こうした機運を受け、2013年に五極の特許庁が制度調和を促進するための会議体であるPHEP (Patent Harmonization Expert Panel) が設立された。

PHEPにおいては、当初、五極間で制度調和を目指す多くの項目が掲げられたが、2014年に、優先的に検討を進める主要三項目の1つとして、記載要件が取り上げられることとなった⁶⁾。なお、記載要件の制度調和に関しては、日本国特許庁がリード庁として主導的に検討を進めることが決定している。PHEPでの検討により、記載要件に関するハーモナイゼーションが加速されることが期待される。

このような背景から、当小委員会では、2012年度より、PCT出願を対象とし、日米欧三極でのFirst Action (以下、「FA」と称す) における記載要件判断の比較検討を行っている⁷⁾。そして、2013年度からは3か年計画で、日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願を対象とし、順次検討を行い、各国における記載要件判断の動向を調べるとともに、それぞれの庁を受理官庁としたPCT出願間での相互比較を行うこととした。過去2年間は、日本国特許庁及び米国特許商標庁を受理官庁としたPCT出願 (以下、それぞれ「JP-PCT」及び「US-PCT」と称す) を対象とした検討を行った⁸⁾、⁹⁾。その結果、特にサポート要件及び実施可能要件については日本における指摘件数が欧州、米国と比較して多いという傾向が確認された。これは、実務上の感覚や従来の論説における見解^{1)~3)} と合致する結果であった。

2015年度は、三極における判断動向の比較検討の最終年度として、欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願 (以下、「EP-PCT」と称す) を対象とし、同様の調査を行った。過去2年間の

調査と合わせ、三極特許庁での記載要件違反の判断傾向に関してより詳細な検討を加え、一定の知見を得たので報告する。

本稿は2015年度特許第1委員会第2小委員会のメンバーである、大塚章宏 (小委員長; 日本メジフィジックス)、島野哲郎 (小委員長補佐; 宇部興産)、三友仁史 (小委員長補佐; 富士通テクノロジーリサーチ)、谷為昌彦 (小委員長補佐; 大日本住友製薬)、井上寛之 (セイコーエプソン)、小暮宏幸 (月島機械)、島津宏宣 (積水化学工業)、実川穂高 (フジシールインターナショナル)、永塚勉 (三菱電機)、根岸武志 (リコー)、野田直美 (日本ガイシ)、萩原幸恵 (IHI)、本田明子 (大王製紙)、宮永修治 (日産自動車) が作成した。

2. 調査方法

2006年12月、2007年4月、8月のそれぞれ第1週に国際公開され、日米欧三極に移行されたEP-PCTを抽出し、調査対象とした。なお、調査は、次の手順によって行った。

(1) 調査対象の抽出

EP-PCT (国際出願番号に「EP」の文字を含むもの) を抽出し、さらに、その中で日米欧の三極全てに移行されているものを選択し、調査対象とした (318件)。

(2) 記載要件違反指摘の有無の確認

上記(1)によって選択された調査対象につき、日米欧におけるFAの内容を確認し、各庁における記載要件違反 (サポート要件違反、明確性要件違反、実施可能要件違反) の指摘の有無を確認した。

(3) 補正の有無の確認

上記(2)における記載要件違反の判断に際しては、予め各庁におけるFA前の補正の有無を

確認し、各庁における審査対象クレームが実質的に同じものかどうかを判断した。確認の結果、FA前の補正により一部の庁で記載要件違反の判断の要因となった要素に実質的な変更があり、三極間での比較ができないと判断したものを、調査対象から削除し、その残りを母集団とした(231件)。なお、補正が行われていても、形式的な補正の様に、それが軽微なものであった場合は、補正後のクレーム同士が対比可能であるものとして、母集団に残した。ここで、FAには、第1回目の拒絶理由通知に加え、欧州におけるサーチレポート等で記載要件について判断されたものを含めた。また、一度も拒絶理由を通知されず特許査定となったものについては記載要件違反の指摘がなかったものとして母集団に含めた。指摘内容の比較対象としてFAを用いたのは、当初明細書等に起因する記載要件違反の指摘は、FAにおいてすべて指摘されていると考えられたためである。

以下、調査結果につき、順に説明する。

3. 拒絶理由通知の全体傾向

前述した母集団について、FAで記載要件違反が指摘された件数を3つの要件(サポート要件、明確性要件、実施可能要件)ごとに集計すると、全体傾向は次の表1(a)の通りであった。なお、表1(b)及び(c)には、比較対象として、JP-PCT及びUS-PCTの結果⁸⁾、⁹⁾を示す。

表1 三極における記載要件違反の指摘件数の傾向

(a) EP-PCTにおける結果

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：231件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	53	42	9	11
明確性	188	138	106	66
実施可能	57	41	26	8
記載要件全体	194	154	116	71

(b) JP-PCTにおける結果⁸⁾

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：278件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	73	51	15	19
明確性	210	87	104	123
実施可能	54	32	21	18
記載要件全体	222	117	119	130

(c) US-PCTにおける結果⁹⁾

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：438件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	122	85	24	38
明確性	361	268	133	201
実施可能	123	85	50	31
記載要件全体	378	286	158	211

EP-PCTにおいて記載要件違反が指摘された231件中、FAで記載要件違反が指摘された件数は、日本154件、米国116件、欧州71件であり、日本における指摘件数が最も多く、欧州での指摘件数が最も少ないという結果であった。これは、日米欧での指摘件数に大きな違いが見られなかったJP-PCTにおける傾向⁸⁾や、米国での指摘件数が最も少なかったUS-PCTとは異なる結果であった。

次に、過去2年に実施したJP-PCT及びUS-PCTの結果と合わせ、それぞれの庁における記載要件違反の指摘件数を記載要件ごとに総合的に比較する。

(1) サポート要件

以下に不等式で示すように、サポート要件違反の指摘件数は、いずれの受理官庁においても日本における指摘件数が最も多く、大きく離れて欧州が続き、米国が最も指摘件数が少ないという結果であった。

JP-PCT；日本51>欧州19>米国15

US-PCT；日本85>欧州38>米国24

EP-PCT；日本42>欧州11>米国9

(2) 明確性要件

以下に不等式で示すように、明確性要件違反の指摘件数は、日米欧特許（商標）庁の何れを受理官庁とするかによらず、受理官庁となった庁における指摘件数が最も少ないという結果であった。一方、US-PCT及びEP-PCTにおいては日本での指摘件数が最も多く、日本では米国や欧州と比較して、明確性要件違反の指摘を受けやすい傾向がみられた。

JP-PCT；欧州123＞米国104＞日本87

US-PCT；日本268＞欧州201＞米国133

EP-PCT；日本138＞米国106＞欧州66

(3) 実施可能要件

以下に不等式で示すように、実施可能要件違反の指摘件数は、サポート要件違反と同様に、日本における指摘件数が最も多かった。一方、米国の指摘件数がそれなりに多いとともに、最も指摘件数が少なかったのは欧州であり、指摘件数の傾向はサポート要件違反の傾向とは異なるものであった。

JP-PCT；日本32＞米国21＞欧州18

US-PCT；日本85＞米国50＞欧州31

EP-PCT；日本41＞米国26＞欧州8

(4) まとめ

以上、全体的な傾向として、いずれの庁が受理官庁であっても、欧州や米国に比べて、日本では、サポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘を受けやすいことが確認された。

一方で、明確性要件違反については、受理官庁によらず、受理官庁となった庁における指摘件数が最も少ないことが確認された。受理官庁によって差はあるものの、米国や欧州に比べて日本において相対的に指摘を受けやすい傾向にあることが確認された。

これらの結果を総合的に勘案すると、受理官

庁の異同に問わず、日本においてはいずれの記載要件も指摘を受けやすい傾向にあることが確認された。

4. 技術分野ごとの傾向

4. 1 医薬・化学分野

医薬・化学分野における日米欧三極での記載要件違反の指摘件数は、表2(a)に示す通りであった。なお、表2(b)及び(c)には、比較対象として、過去2年間における結果⁸⁾、⁹⁾を示す。

表2 医薬・化学分野における記載要件違反の指摘件数の傾向

(a) EP-PCTにおける結果

	記載要件違反が指摘された件数 (医薬・化学分野の母集団144件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	39	31	8	10
明確性	84	69	48	39
実施可能	40	30	20	6
記載要件全体	88	80	56	42

(b) JP-PCTにおける結果⁸⁾

	記載要件違反が指摘された件数 (医薬・化学分野の母集団143件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	52	37	12	13
明確性	109	46	61	63
実施可能	36	21	19	13
記載要件全体	115	63	74	66

(c) US-PCTにおける結果⁹⁾

	記載要件違反が指摘された件数 (医薬・化学分野の母集団144件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	68	54	16	16
明確性	126	101	62	74
実施可能	77	56	36	23
記載要件全体	134	109	80	77

EP-PCTの当該分野における記載要件違反の指摘件数は、日本80件、米国56件、欧州42件で

あり、日本での指摘件数が相対的に多いという傾向が見られた。これは、米国での指摘件数が日本や欧州での指摘件数に比べて相対的に多いJP-PCTにおける傾向（表2(b)参照）とは異なるものの、US-PCTにおける傾向（表2(c)参照）とは同様な結果であった。

次に、過去2年の調査結果を合わせ、医薬・化学分野について、記載要件ごとに、それぞれの受理官庁において記載要件違反が指摘された件数を総合的に比較する。

(1) サポート要件

以下に不等式で示すように、サポート要件違反の指摘件数は、いずれの庁を受理官庁とした場合においても日本における指摘件数が最も多く、米国と欧州における指摘件数はほぼ同程度であるという結果であった。

JP-PCT；日本37>欧州13>米国12

US-PCT；日本54>欧州16=米国16

EP-PCT；日本31>欧州10>米国8

(2) 明確性要件

以下に不等式で示すように、明確性要件違反の指摘件数は、いずれの受理官庁においても受理官庁となった庁における指摘件数が最も少ないという結果であった。ただし、JP-PCTにおいては日本での指摘件数が最も少ないという結果であったが、US-PCT及びEP-PCTでは、いずれにおいても日本での指摘件数が最も多かった。このことから、米国や欧州と比較して、日本では明確性要件違反の指摘を受けやすい傾向にあるといえる。

JP-PCT；欧州63>米国61>日本46

US-PCT；日本101>欧州74>米国62

EP-PCT；日本69>米国48>欧州39

(3) 実施可能要件

以下に不等式で示すように、実施可能要件違

反の指摘件数は、いずれの受理官庁においてもサポート要件違反と同様に日本における指摘件数が最も多かった。一方、最も少なかったのは欧州であり、指摘件数の傾向はサポート要件違反の傾向とは異なるものであった。

JP-PCT；日本21>米国19>欧州13

US-PCT；日本56>米国36>欧州23

EP-PCT；日本30>米国20>欧州6

4. 2 機械・電気分野

機械・電気分野における日米欧三極での記載要件違反の指摘件数は、表3(a)に示す通りであった。なお、表3(b)及び(c)には、比較対象として、JP-PCT及びUS-PCTの結果⁸⁾、⁹⁾を示す。

表3 機械・電気分野における記載要件違反の指摘件数

(a) EP-PCTにおける結果

	記載要件違反が指摘された件数 (機械・電気分野の母集団294件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	14	11	1	1
明確性	104	69	58	27
実施可能	17	11	6	2
記載要件全体	106	74	60	29

(b) JP-PCTにおける結果⁸⁾

	記載要件違反が指摘された件数 (機械・電気分野の母集団135件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	21	14	3	6
明確性	101	41	43	61
実施可能	18	11	2	5
記載要件全体	107	54	45	64

(c) US-PCTにおける結果⁹⁾

	記載要件違反が指摘された件数 (機械・電気分野の母集団294件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	54	31	8	22
明確性	235	167	71	127
実施可能	46	29	14	8
記載要件全体	244	177	78	134

EP-PCTの当該分野における記載要件違反の指摘件数は、日本74件、米国60件、欧州29件であり、日本での指摘件数が相対的に多く、欧州が最も少ないという傾向が見られた。これは、米国での指摘件数が日本や欧州に比べて相対的に少ないという結果が見られたJP-PCTやUS-PCTに対する指摘件数の傾向⁸⁾、⁹⁾とは大きく異なる傾向であった。

次に、過去2年の調査結果と合わせ、機械・電気分野について、記載要件ごとに、それぞれの受理官庁において記載要件違反が指摘された件数を総合的に比較する。

(1) サポート要件

以下に不等式で示すように、サポート要件違反の指摘件数は、いずれの受理官庁においても日本における指摘件数が最も多かった。一方、EP-PCTでは、US-PCT及びJP-PCTは異なり、米国、欧州ともにほとんどサポート要件違反を指摘されていないという特徴的な結果が得られた。

JP-PCT；日本14>欧州6>米国3

US-PCT；日本31>欧州22>米国8

EP-PCT；日本11>欧州1=米国1

(2) 明確性要件

以下に不等式で示すように、明確性要件違反の指摘件数は、いずれの庁を受理官庁とした場合においても、受理官庁となった庁における指摘件数が最も少ないという結果であった。ただし、US-PCT及びEP-PCTのいずれにおいても日本での指摘件数が最も多かった。このことから、米国や欧州と比較して、日本では明確性要件違反の指摘を受けやすい傾向にあるといえる。

JP-PCT；欧州61>米国43>日本41

US-PCT；日本167>欧州127>米国71

EP-PCT；日本61>米国54>欧州23

(3) 実施可能要件

以下に不等式で示すように、実施可能要件違反の指摘件数は、いずれの庁を受理官庁とした場合においても、サポート要件違反と同様、日本における指摘件数が最も多かった。一方、JP-PCTでは米国が最も指摘件数が少なかったのに対して、US-PCTやEP-PCTでは欧州が最も指摘件数が少なく、やや受理官庁の違いによる件数上の差異がみられた。

JP-PCT；日本11>欧州5>米国2

US-PCT；日本29>米国14>欧州8

EP-PCT；日本11>米国6>欧州2

4.3 まとめ

以上の統計結果から次のような傾向を読み取ることができる。

まず、全体の傾向として、記載要件違反が指摘された件数は、JP-PCTでの明確性要件違反の指摘を除いた全ての記載要件について、日本での指摘件数が最も多いという結果が示された。

サポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘件数をみると、受理官庁の違いによらず、米国や欧州と比較して、日本における指摘件数が多いといった傾向が得られた。

また、三極の記載要件違反の傾向を技術分野別に比較すると、いずれの受理官庁においても医薬・化学分野の方が機械・電気分野よりもサポート要件違反や実施可能要件違反の指摘を受けやすいといった傾向がみられた。

これらの結果より、サポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘件数は、受理官庁の違いによらず日本が欧米と比較して多く、明確性要件違反については、受理官庁となった庁での指摘件数が、他庁と比較して少ないといった傾向が見られた。この傾向は、JP-PCT及びUS-PCTの検討結果と同様である。

さらに、技術分野別では、医薬・化学分野が機械・電気分野よりも記載要件違反（特に、サ

ポート要件違反及び実施可能要件違反)の指摘件数が多いことがあらためて確認できた。

5. 検 討

5.1 記載要件ごとの全体的傾向

それぞれの受理官庁における記載要件ごとの指摘件数の比較、技術分野別の指摘件数の比較などを見てきた。しかしながら、それぞれの母数(検討対象とできた件数)が異なるため、指摘件数のみでは、受理官庁間の比較を直接行うことが困難であると思われた。そこで、各記載要件違反の「指摘件数の割合」を算出し、更なる検討を行った。

図1(a)、図1(b)及び図1(c)は、それぞれの受理官庁における各記載要件違反の指摘割合(各記載要件違反指摘件数の母数に対する割合)を、その計算値と共に示したグラフである。

まず、それぞれの庁を受理官庁とした場合におけるサポート要件違反の指摘割合を示す(図1(a))。

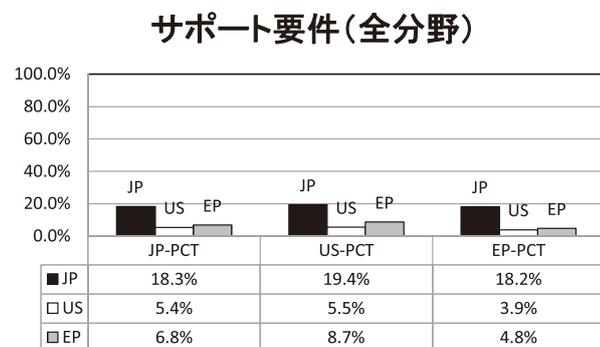


図1(a) 各庁を受理官庁とした場合における各特許庁でのサポート要件違反の指摘割合

サポート要件違反の各庁における指摘割合については、図1(a)に示されるように、受理官庁がいずれであっても、その傾向にほとんど差がないという結果が得られた。そして、全ての受理官庁において、米国や欧州(3~9%)に比べて、日本での指摘割合が約20%と最も多い

ことが明らかになった。なお、欧州と米国の指摘割合を比較すると、わずかに欧州が多かった。

ここで着目すべきは、JP-PCTの出願人(ほとんどが日本人である)は日本の実務に精通しているはずであるにもかかわらず、JP-PCTにおいても日本におけるサポート要件違反の指摘割合が、相対的に多い点である。この結果は、日本において現実にサポート要件が厳しく判断されている可能性が高いことを裏付けているとも考えられる。さらに、図1(a)によれば、JP-PCTに対する日本での指摘割合は、US-PCTやEP-PCTに対する日本での指摘割合とほとんど差が無いほどに高い。この結果は、日本の出願人が日本におけるサポート要件への対応に苦慮している現実を示唆しているように思われる。

次に、それぞれの庁を受理官庁とした場合における明確性要件違反の指摘割合を図1(b)に示す。

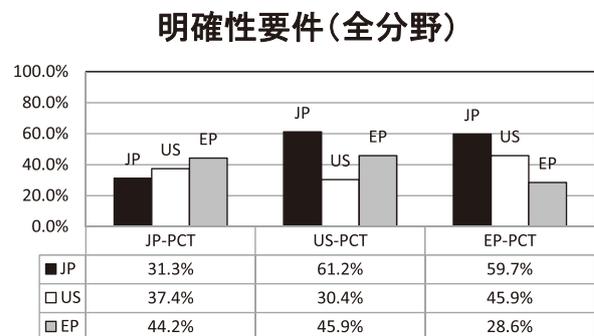


図1(b) 各庁を受理官庁とした場合における各特許庁での明確性要件違反の指摘割合

明確性要件違反の指摘割合については、サポート要件の指摘割合とは異なる様相を呈している。具体的には、明確性要件違反の指摘割合については、受理官庁がいずれであるかによらず、受理官庁となった庁で、指摘割合が最も少なく、いずれの庁においても30%程度の指摘割合であった。このように、受理官庁となった庁における指摘割合が少ないのは、出願人が自分の属す

る国（又は地域）の審査実務に合わせ、明確性要件違反を受けないように出願書類を作成した為であると考えられる。

一方、受理官庁と異なる極における指摘割合をみると、US-PCT及びEP-PCTにおける日本での指摘割合は、60%と高率で指摘されていることが分かった。

これに対し、JP-PCTとUS-PCTとについて、（比較的平等な土俵である）欧州での指摘割合を比較すると、前者には翻訳のハンデがあるにもかかわらず、前者の方が僅かに少ない。同様に、JP-PCTとEP-PCTとについて、米国での指摘割合を比較すると、前者の方が明らかに少ない。この結果は、日本のプラクティスに合わせて出願書類を作成すると米国や欧州で明確性要件違反の指摘を受けにくいといったことを示唆する結果である。つまり、明確性についても、三極のうちで日本が実質的に最も指摘を受けやすいことを示唆しているものと考えられる。

最後に、それぞれの受理官庁における実施可能要件違反の指摘割合を示す（図1(c)）。

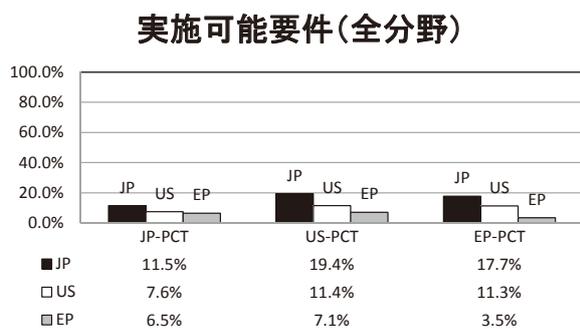


図1(c) 各庁を受理官庁とした場合における各特許庁での実施可能要件違反の指摘割合

実施可能要件違反の指摘割合については、サポート要件と概ね似たような傾向が見られた。具体的には、いずれの庁を受理官庁とした場合においても、日本が最も指摘割合が高く10~20%は指摘されるということが分かった。これに

対して、最も指摘割合が少なかった欧州では、いずれの庁を受理官庁とした場合においても、指摘割合が数%に留まっていることが明らかになった。サポート要件と実施可能要件とを比較すると、受理官庁によらず日本の指摘が多いという点は共通するが、サポート要件は米国が最も少ないのに対し、実施可能要件は欧州が最も少ないという差も認められた。

これらの結果から、実施可能要件についても、サポート要件と同様に、日本において相対的に厳しく判断されている可能性が高いことが示唆された。ただし、図1(c)によれば、JP-PCTに対する日本の指摘割合は、US-PCTやEP-PCTに対する日本の指摘割合よりもかなり小さい。この結果は、日本の出願人が日本の実施可能要件への対応には比較的順応できていることを示唆する結果である。

5. 2 医薬・化学分野における傾向

まず、当該分野における、それぞれの庁を受理官庁とした場合における各記載要件違反の指摘割合を示す（図2(a)~(c)）。

サポート要件違反の指摘割合は、全体傾向と同様に、いずれの庁を受理官庁とした場合においても、日本での指摘が最も高かった（図2(a)）。当技術分野においては、全体傾向での指摘割合に比べてサポート要件違反の指摘割合が2倍程度であり、日本において、25~40%と高い割合でサポート要件違反の指摘を受けることが分かった。全体傾向と比較して当該分野で指摘が2倍程度であるといった傾向は、米国及び欧州においても同様であった。このことからサポート要件においては、各庁における指摘割合に差はあるものの、当該分野での指摘割合は高い傾向にあることが分かった。一方、実施可能要件違反の指摘割合についても、受理官庁によらず、日本での指摘割合が米国及び欧州よりも高く、US-PCTとEP-PCTにおいて指摘割合が

サポート要件(医薬・化学)

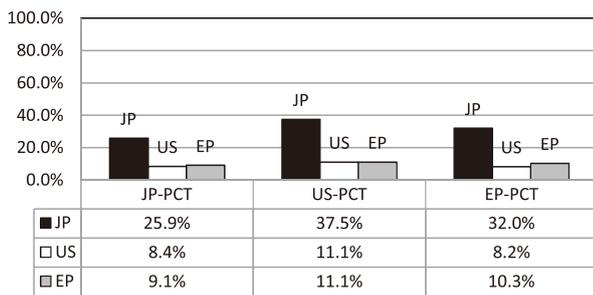


図2(a) 各庁を受理官庁とした場合における各特許庁でのサポート要件違反の指摘割合

明確性要件(医薬・化学)

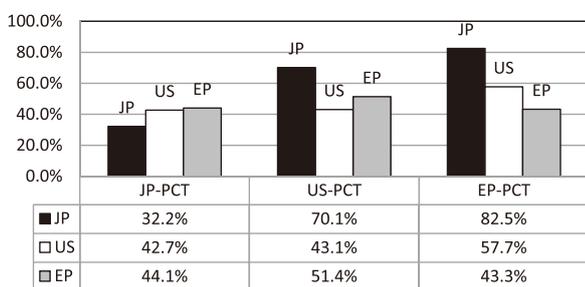


図2(b) 各庁を受理官庁とした場合における各特許庁での明確性要件違反の指摘割合

実施可能要件(医薬・化学)

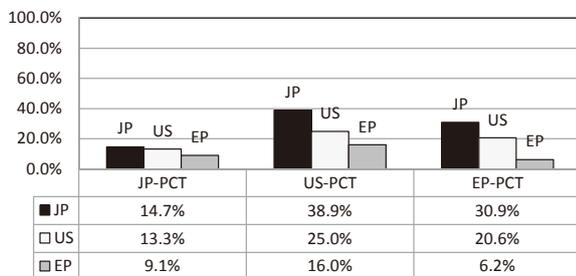


図2(c) 各庁を受理官庁とした場合における各特許庁での実施可能要件違反の指摘割合

高くなっていることが確認された。

なお、日本においてサポート要件違反と実施可能要件違反の指摘割合が多かった理由としては、日本においてこれらの記載要件違反の指摘件数が多いといったこともあるが、日本においてはサポート要件違反と実施可能要件違反を同じ理由・根拠で同時に指摘される場合が多いという実態も影響していると考えられる。

明確性要件違反については、日本において、かなり高い割合で指摘されていることが明らかになった(図2(c))。また日本での指摘割合は、特にUS-PCT及びEP-PCTで高く(70~80%)、JP-PCTでの指摘割合(約30%)とその差が大きいといった傾向がみられた。

当該分野においては、実験結果により実施可能であることを証明する必要がある。そのため、実験データや評価データの質や量の不足などにより実施可能要件違反を指摘されることが多く、特に当該分野は特許庁に依らず、指摘されやすい分野であることが分かった。

5.3 機械・電気分野における傾向

まず、当該分野における、それぞれの庁を受理官庁とした場合における各記載要件違反の指摘割合を示す(図3(a)~(c))。

サポート要件(機械・電気)

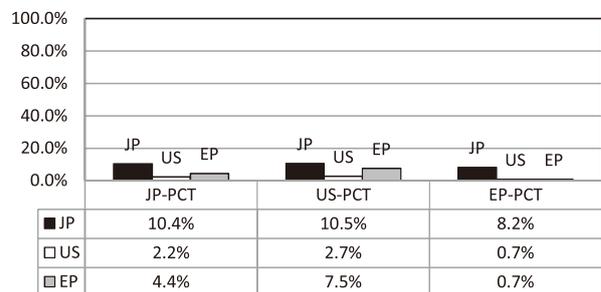


図3(a) 各庁を受理官庁とした場合における各特許庁でのサポート要件違反の指摘割合

明確性要件(機械・電気)

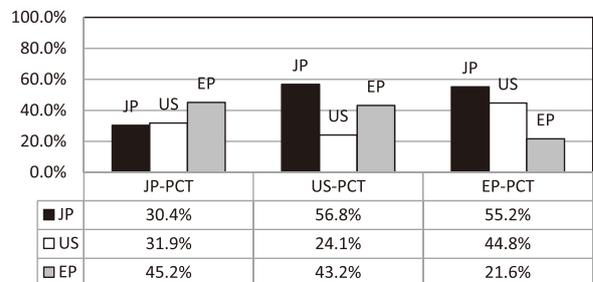


図3(b) 各庁を受理官庁とした場合における各特許庁での明確性要件違反の指摘割合

実施可能要件(機械・電気)

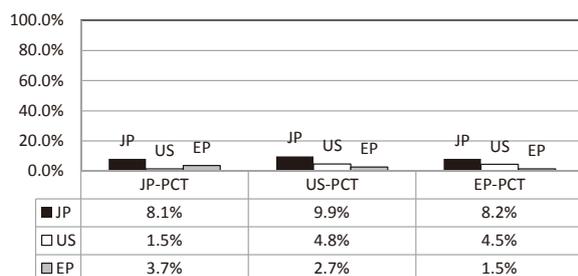


図3(c) 各庁を受理官庁とした場合における各特許庁での実施可能要件違反の指摘割合

各受理官庁における各特許庁でのサポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘割合は、上述した医薬・化学分野と比較して、総じて低い傾向にあった(図3(a)(c))。ただし、当技術分野においても日本においては約10%程度の指摘がなされており、日本において欧米よりサポート要件違反や実施可能要件違反の指摘を受けやすいという傾向は明らかであるといえる。

明確性要件違反の指摘割合についても、全体傾向と同じ傾向であった。指摘割合は、先述した医薬・化学分野より若干少ないものの、特に日本においてはかなり高い割合で指摘を受ける傾向がみられた。このことから、明確性要件違反に関しては、分野に依らず指摘がなされることが分かった。これらの指摘は、当該分野特有の機能的表現形式の請求項が多いということにも依存すると考えられる。

当該分野は、医薬・化学分野と違い、実験結果により実施可能であることを必ずしも示す必要がない。そのため、よほど実施不可能であると審査官が認めた場合以外は、実施可能要件違反の指摘がなされないというのが実情であると考えられる。

5.4 まとめ

サポート要件及び実施可能要件については、受理官庁によらず、日本では欧米と比較して相対的に厳しく判断していることが明らかとなっ

た。この傾向は全分野において共通してみられる傾向ではあるが、特に医薬・化学分野においては顕著である。このことは、JP-PCT及びUS-PCTにおける検討において既に指摘された事ではあったが、今年度実施したEP-PCTの調査においても同様の傾向が見いだされたことから、改めてここでも指摘しておきたい^{8), 9)}。

特にサポート要件に関しては、いわゆる偏光フィルム事件大合議判決(平成17年(行ケ)第10042号)を受けて、サポート要件の判断において発明の課題(延いては、作用効果)までも考慮するという日本特有の審査実務が確立されており、これが上記の結果の一因であるものと考えられる¹⁰⁾。この点について、確かに、化合物や組成物を初めとする医薬・化学分野の発明は、構成要件の一部を変えただけで性質が大きく異なる場合も少なくなく¹¹⁾、開示内容から当業者が作用効果を奏することの予測可能な範囲が機械・電気分野の発明よりも狭くなることは理解できる。しかし、日本では欧米と比べてより具体的な開示を明細書の実施例に求める例が散見される。例えば、パラメータによって規定された請求項については、日本において、数値範囲の一部しか実施例に記載されていないために、全数値範囲について開示されていないといった理由によるサポート要件違反を指摘される事例が、少なからず確認された。

2013年度の検討結果において指摘したことはあるが、パラメータの全範囲についてくまなく実施例を用意することは、出願人にとってはかなりの負担となる⁸⁾。特に、請求項に係る発明の外延部分は発明の効果が小さいために出願人により実施されることは少ないとも考えられるところ、そのような部分に対する実験は権利化だけのために行われることにもなるため、出願人は過度の負担を負うことにもなる。このような観点からは、パラメータ範囲についての合理的かつ十分な説明が明細書においてなされてい

る場合には、実施例の記載に縛られることなくサポート要件具備を認める等、柔軟な判断がなされることが望まれる。(ただし、これも2013年度の検討において指摘したことであるが⁸⁾、全ての案件に対して記載要件が甘く判断されるべきことを主張しようとしているわけではない。上述した柔軟な判断がなされるべきと考えるのは、あくまでも明細書中に「合理的かつ十分な」説明がなされている場合であることに留意されたい。)

また、特にサポート要件違反の判断に庁間で差が生じていることは、日本と欧米とで査定時のクレームの広狭に差が生じる原因の1つとなり得る。制度運用のハーモナイゼーションによる早期の改善が望まれる。

6. 実務上の留意点

本年度実施したEP-PCTを対象とした調査により、一連の記載要件判断の日米欧比較検討は、完結した。本年度に実施したEP-PCTの検討結果と、2013年度並びに2014年度に実施したJP-PCT及びUS-PCTの検討結果とから見いだされた留意点^{8), 9)}を、以下にまとめる。

6. 1 日本において出願する際の留意点

上述したように、日本では欧米と比べてサポート要件違反及び実施可能要件違反を相対的に厳しく運用している。従って、日本において広い範囲での権利化を目指す場合においては、出願人は、「確実に権利化したい発明」については、十分なバリエーションを備えた複数の実施例を準備するとともに、請求項に記載された発明を当業者が課題を解決できる程度に十分な説明を、明細書の発明の詳細な説明に記載することを、心がけるべきであると考えられる^{8), 9), 12), 13)}。上述した様に、日本においては、実施例の記載に基づいて記載要件の判断がなされる場合が散見されるので、実施例の記載は、欧米よりも重

要度が高いといえる。また、日本においては、サポート要件や実施可能要件を満たしていることの立証責任は出願人の側にあるといった運用がなされていると考えられ^{4), 14), 15)}、その意味でも、出願人は明細書において十分かつ論理的な開示を行うことを心掛ける必要がある。

なお、明細書において実施例の記載が不十分な場合に、技術常識等を勘案すれば記載要件が充足される旨を出願人や権利者が主張する場合があるが、記載不十分な構成が発明の本質的部分である場合、当該技術常識が進歩性判断において不利に働く場合もあり得るので注意を要する^{12), 13), 16), 17)}。一方、特に医薬・化学分野の明細書においては、いわゆる比較例と実施例との比較に基づいて発明の効果を記載し、サポート要件を充足させるのが常套手段ではあるが、比較例を記載しすぎることによって出願時の技術水準が高く判断され、進歩性判断に悪影響を及ぼす場合もあるので留意する¹⁶⁾。

また、日本では実施例の記載が欧米と比較して重要であることは上述した通りであるが、明細書中に、「実施例で示した結果」と「作用効果」について、一定の傾向が読み取れる旨の記載や、メカニズムや因果関係について記載することもサポート要件の充足に役立つと考えられる。例えば、複数の実施例を相互に対比させた上で、「同じ機能・特性を有するものについては上位概念化できる」といった、拡張ないし一般化できる旨の記載をしておく等により、特許を取りたい範囲が明細書の記載によってサポートされていることを論理的に説明することが可能となると考えられる。

6. 2 米国、欧州において出願する際の留意点

サポート要件違反及び実施可能要件違反については、欧米ともに、日本よりも指摘を受けにくい傾向が示されている。多くの場合において、

日本でサポート要件及び実施可能要件を満たす様に出願書類が準備されていれば、米国及び欧州においてもこれらの記載要件を充足し得るものと考えられる。

ただし、日本の審査実務に合わせて出願した場合であっても米国及び欧州にて記載要件違反を指摘され、対応を余儀なくされる場合がある。今回の調査でも、さほど件数は多くは無いものの、日本で記載要件違反の指摘を受けていない（または受けていたとしても軽微な指摘のみ）が、米国及び欧州にて記載要件違反の指摘を受けているものが散見された。

例えば、米国においては、医薬用途化合物の発明において、明細書中に溶媒和物に関する実施例の記載がない場合、溶媒和物については実施可能要件を満たさないといった特徴的な判断がなされる。このような運用は、比較的硬直的に行われているようである。従って、米国において溶媒和物を含む範囲で化合物特許の権利化を図りたい場合には、溶媒和物についての実施例も記載しておくべきであろう。

また、欧州においては、受理官庁の異同に依らず、例えば、「低級アルキル基」と記載してある場合には、発明の詳細な説明にその定義があったとしても、ほとんどの場合において明確性要件違反が指摘されるといった特有の傾向がみられた⁹⁾。欧州において権利化を図る際には、予め炭素原子数を限定するサブクレームを準備しておくことが望ましい。一方で、審査前に自発補正により炭素原子数を規定しておくことにより、不要な拒絶理由を避けることもできるとも考えられる。

一方、明確性要件違反については、一概に日本が指摘を受けやすいというわけでもなく、各国毎に異なる判断が為される場合も多い。そのため、各国の審査実務を十分に理解した上で、国毎に個別にクレームを準備するのが望ましい場合も多い。

例えば、欧州における審査ガイドラインのF-IV, 4, 10には、特別な場合を除いて、一般的に、発明をそれが達成できる効果によって特定することは認められていないことが明記されており、これに基づき、クレーム中に発明の効果を含むものについては明確性違反を指摘される場合がある。本検討の中にも、上記ガイドラインに基づき欧州のみで明確性要件違反の指摘を受けた事例が確認された（機械・電気分野）。特に、所定の構成要素だけでは発明の効果を特定しにくい場合であっても、発明の効果の記載を最小限としたクレームとすることで、欧州での明確性要件違反の指摘を回避させることができるものと考えられる。

これに対し、例えば米国においては、日本や欧州では特に機械・電気分野で散見されるような、請求項中の発明特定事項の技術的意味¹⁸⁾が理解できない、あるいは、請求項中の発明特定事項間の技術的關係が分からないといった理由での明確性要件違反はほとんど見られなかった。すなわち、米国においては、このような技術的意味等までは考慮されず、請求項の境界が明瞭でさえあれば明確性要件を充足する場合はほとんどである。この実務を踏まえ、米国においては、他国よりも広い請求項を準備することも検討の余地があるものと考えられる。

この様に、それぞれの国・地域においては、それぞれ異なった基準による審査が行われているのが現状である。今更言うまでもないことではあるが、各国・地域において権利化を図る際には、それぞれの国・地域における審査実務について、良く検討することが肝要である。

7. おわりに

今年度はEP-PCTを対象とした、FAにおける記載要件判断の三庁比較検討を行った。また、JP-PCT及びUS-PCTを対象とした過去2年分と合算して、受理官庁の異なる3つのケースに

おける比較検討も併せて行った。

これらの結果をもとにすると、サポート要件違反及び実施可能要件違反については、受理官庁によらず、日本での指摘件数が相対的に多いことが確認された。また、明確性要件違反の指摘件数は、受理官庁となる庁における指摘件数が相対的に少ない可能性があることが示唆された。この様に、記載要件違反の判断は、審査する庁ごとに異なっていることが明確となった。

なお、2015年10月に、日本では審査基準の改訂があり、同じ理由・根拠でのサポート要件と実施可能要件の同時指摘の問題や、曖昧な表現の使用が使用された場合に画一的に明確性要件違反とされるといった運用について検討され、それらを解決すべく文言の修正が行われた¹⁹⁾。今後は、この様な問題は減少することが期待される。

しかしながら、このことは日本の審査実務に関することのみであり、各庁の記載要件判断基準が揃ったとはいえない。

先述した様に、記載要件判断の違いによって、各国における出願人の対応や、各庁で成立した特許の権利範囲に違いが生じることは、出願人にとって拒絶理由対応の煩雑さや、権利活用、特許管理の面からも不便である。出願人の負担を減らすという意味でも、記載要件の判断について、国際調和が早期に実現されることを期待したい。

注 記

- 1) 特許庁公表資料：「審査実務に関する三極比較研究／記載要件に関する事例研究」（原題：“Comparative Study on Hypothetical/Real Cases：Requirement for Disclosure and Claims”，2008年6月公表）
(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/kisai_honbun.pdf, 参照日：2016年4月11日)
- 2) 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－バイオテクノロジー分野の記載要件に関する調査研究－」, pp.173-201

(https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/1904bio_all.pdf, 参照日：2016年4月11日)

- 3) 欧州委員会、日EUの通商及び経済関係の将来に関する意見募集の結果を公表（原題：Summaries of contributions to the Public Consultation on: ‘The future of EU Japan trade and economic relations’),
(<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20110223.pdf>, 参照日：2016年4月11日)
- 4) 宮前尚祐, 「数値限定発明の記載要件を判断した知財高裁判決を読む（続報）」, パテント, Vol.65, No.7 (2012) pp.60-69
- 5) 津田幸宏, 「サポート要件不備は特許無効にする程に悪い瑕疵か？機械分野における判断の海外との比較考察と最近の判決動向」, 別冊パテント, No.9, (2013), pp.122-133
- 6) “fiveIP5offices” ホームページ
(<http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation.html>, 参照日：2016年4月11日)
- 7) 特許第1委員会第2小委員会, 「拒絶理由通知における記載要件の三極比較－三極での拒絶理由の傾向比較－」, 知財管理, Vol.63, No.9, (2013), pp.1493-1508
- 8) 特許第1委員会第2小委員会, 「拒絶理由通知における記載要件判断の三極比較－日本を受理官庁としたPCT出願における傾向比較－」, 知財管理, Vol.64, No.9, (2014), pp.1360-1370
- 9) 特許第1委員会第2小委員会, 「拒絶理由通知における記載要件判断の三極比較－米国特許商標庁を受理官庁としたPCT出願における傾向比較－」, 知財管理, Vol.65, No.7, (2015), pp.888-897
- 10) 「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して

- 判断すべきもの」と判示している。
- 11) 例えば、平成2年(行ケ)243号事件では、「一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところであり、このことは当裁判所に顕著な事実である。したがって、化学物質発明の有用性を知るには実際に試験することによりその有用性を証明するか、その試験結果から当業者にその有用性が認識できることを必要とする。」と判示している。
 - 12) 特許第2委員会第3小委員会、「裁判所における記載要件判断の動向に関する考察－無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等の検討－」, 知財管理, Vol.61, No.8 (2011) pp.1133-1149
 - 13) 大塚章宏, A.I.P.P.I., Vol.58, No.1, pp.6~21 (2013)
 - 14) 例えば、前述した偏光フィルム事件大合議判決(平成17年(行ケ)第10042号)では、「明細書のサポート要件の存在は、特許出願人(特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告)又は特許権者(平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告)が証明責任を負うと解するのが相当である。」と判示し、サポート要件の充足性の立証責任が出願人側にあるとの考えを示している。また、平成21年(行ケ)第10296号事件においても、「サポート要件の存在は、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。」と判示し、同様の考えを示している。
 - 15) 一方、平成17年(行ケ)第10205号事件では、「特許出願が実施可能要件を満たすものであることは、特許出願に際して出願人が立証すべきものであることは明らかであるところ、拒絶査定不服審判、無効審判や、これらの審判の審決に対する取消訴訟等においても、出願人ないし特許権者がその主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。」と判示し、実施可能要件について、その充足性の立証責任を出願人が負うとの考えを示している。(その他、サポート要件及び実施可能要件の充足性の立証責任は出願人が負うと述べた判決としては、平成20(行ケ)第10483号、実施可能要件の充足性の立証責任は出願人が負うと述べた判決としては、平成20(行ケ)第10423号等がある。)
 - 16) 潮海久雄, 「特許法において開示要件(実施可能要件・サポート要件)が果たす役割」, 知的財産法政策学研究, Vol.16 (2007) pp.131-166
 - 17) 例えば、平成13年(行ケ)第140号事件では、「請求項1発明が特許されたのは、構成要件Aが、従来の畳縫着機にない新規な構成であり、かつ、当業者が容易に想到することができないことによると解される。このように、構成要件Aが請求項1発明の進歩性を基礎付ける本質的な構成である以上、本件明細書の発明の詳細な説明において、その実施を可能とすべき記載がない限り、当業者が容易にこれを実施することは不可能なはずであり、逆に、このような記載がないにもかかわらず、当業者の技術常識を参酌することのみにより構成要件Aの容易な実施が可能となるならば、請求項1発明の進歩性は否定されざるを得ないこととなる。」と判示している。
 - 18) 日本国特許庁審査基準第1部第1章2.2.2.3(2)②において、「発明を特定するための事項の技術的意味とは、発明を特定するための事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のこと」と定義されている。
 - 19) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第4回審査基準専門委員会ワーキンググループ(2015年3月27日開催)配布資料及び議事録(https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shinshikai/shinsakijyun_menu.htm, 参照日:2016年4月11日)

(原稿受領日 2016年4月27日)