

## 拒絶理由通知における記載要件判断の五極比較

——日米欧各特許庁を受理官庁としたPCT出願の比較検討——

特許第1委員会  
第2小委員会\*

**抄録** 日本、米国、及び欧州の各特許庁を受理官庁としたPCT出願を対象として、日本、米国、欧州、中国及び韓国の各国において判断されたFirst Actionにおける記載要件違反の判断動向の比較調査を行った。記載要件のうちサポート要件においては中国が、明確性要件においては韓国が、そして実施可能要件においては日本が、それぞれ最も指摘が多いことが判明した。一方、米国及び欧州においては、日中韓に比べて各記載要件違反の指摘が少ないことも判明した。これら各国における各記載要件の技術分野ごとの指摘傾向の解析も行った。

### 目次

1. はじめに
2. 調査方法
3. 拒絶理由通知の全体傾向
  3. 1 全体的傾向
  3. 2 サポート要件
  3. 3 明確性要件
  3. 4 実施可能要件
  3. 5 小 括
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 小 括
5. 検 討
  5. 1 記載要件ごとの全体傾向
  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 総 括
6. おわりに

### 1. はじめに

従来、記載要件については各国同様の制度を有しているものの、運用の違いにより判断にばらつきがあることが指摘されてきた<sup>1)~6)</sup>。この

ような流れを受け、2014年度以降、日米欧中韓の五極特許庁による専門家会合であるPatent Harmonization Experts Panel（以下、「PHEP」と称す）において、記載要件の制度調和の検討が進められてきた<sup>7)</sup>。

ところで、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<sup>8)</sup>。2013年度からの3ヶ年では、日本国特許庁、米国特許商標庁及び欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願（以下、それぞれ「JP-PCT」「US-PCT」及び「EP-PCT」と称す）を対象とし、国内移行後の日米欧の三極における記載要件判断の相互比較を行った<sup>9)~11)</sup>。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米国及び欧州と比較して多いという傾向が確認された。

一方、2014年度は、日米欧の調査を拡張し、JP-PCTを対象とした日米欧中韓の五極の記載

\* 2016年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

要件判断について同様の調査を行い、一定の傾向を把握することができた<sup>12)</sup>。そして、2015年度及び2016年度において、それぞれUS-PCT及びEP-PCTを対象として2014年度と同様の調査を実施し、日米欧中韓の各庁でのFAにおける記載要件判断の動向を調査した。これらの一連の検討により、各国での記載要件判断について、JP-PCTの結果と共に分析し、一定の結果を得た。本稿では、当該検討結果につき、既に報告したJP-PCTの結果<sup>12)</sup>と合わせて報告する。

本稿は2016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サーチ）、谷為昌彦（小委員長補佐；大日本住友製薬）、井上寛之（小委員長補佐；セイコーエプソン）、石井沙知（三菱レイヨン）、井出和典（リコー）、小暮宏幸（月島機械）、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）、野田直美（日本ガイシ）、宮永修治（日産自動車）、加えて2015年度特許第1委員会第2小委員会のメンバーである、島津宏宣（積水化学工業）、根岸武志（リコー）、萩原幸恵（IHI）、本田明子（大王製紙）が作成した。

## 2. 調査方法

2006年8月、2006年12月、2007年4月、2007年8月のそれぞれ第1週に国際公開され、日米欧中韓の各国に移行されたJP-PCT、US-PCT及びEP-PCTを抽出し、調査対象とした。なお、調査は、下記の手順によって行った。

### (1) 調査対象の抽出

2013～2015年度に当小委員会で行った記載要件判断の三極比較検討において抽出した、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTを、調査対象とした。この三極比較検討では、JP-PCT、US-

PCT、EP-PCTのそれぞれについて、日米欧の全てに移行されている案件を抽出し、各国のFAに基づく調査を実施している（対象案件数は、それぞれ、278件、438件及び231件である）。五極比較検討においては、三極比較検討において抽出した案件のうち、さらに以下の条件を満たすものを調査対象とした<sup>12)</sup>。

- ・中国及び韓国の双方に移行されているもの。
- ・中国において登録されているもの。（中国案件を登録されているものに限定した理由：2010年2月10日以前に出願されたものは中国特許庁の窓口申請からしか取り寄せができず、中国特許庁の窓口申請では、登録査定のないものしか包袋取り寄せができないことによる。）

### (2) 記載要件違反指摘の有無の確認

上記(1)によって抽出された調査対象につき、2014年度の五極比較の調査と同様に、中韓のFA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、及び実施可能要件違反）の指摘の有無を確認した<sup>12)</sup>。

### (3) 補正の有無の確認

2014年度の五極比較の調査と同様に、各国におけるFA前の補正の有無を確認するとともに、各国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確認した<sup>12)</sup>。そして、FA前の補正により一部の国でクレームに実質的な変更があり、五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、その残りを本検討における調査対象、いわゆる母集団とした。

以下、技術分野を分けない全体傾向に関する調査結果と、各技術分野（医薬・化学、電気・機械）における傾向に関する調査結果を順に説明する。

### 3. 拒絶理由通知の全体傾向

#### 3.1 全体的傾向

全体的傾向として、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTのそれぞれについて、日米欧中韓の五極における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、及び実施可能要件）ごとに集計した。その結果を表1に示す。なお、母集団として抽出したJP-PCT、US-PCT及びEP-PCTは、それぞれ81、106及び49件であった。また、表中の五極全体の列に記載された数字は件数（1件のPCT出願に対して複数の庁で同じ要件に対して指摘があった場合であっても1件としてカウントしている）を示す。更に、記載要件全体の行に記載された数字は各庁において記載要件違反が指摘された件数を表し、各庁における指摘ののべ数を表すものではない（つまり、その国において異なる記載要件の指摘が複数あった場合でも、件数は1件としてカウントしている。）。

なお、下記の説明においては、主にUS-PCT及びEP-PCTにおける結果を説明し、JP-PCTについては既報<sup>2)</sup>を参照しつつ説明を行う。

US-PCT案件106件中、FAでいずれかの記載要件違反が指摘された件数は、日本67件、米国20件、欧州55件、中国62件、韓国74件であり、韓国における指摘件数が最も多く、次いで日本、中国、欧州の順で、米国は20件と指摘件数が際立って少ない結果であった。

一方、EP-PCT案件49件中、FAでいずれかの記載要件違反が指摘された件数は、日本28件、米国25件、欧州11件、中国31件、韓国37件であり、こちらも韓国における指摘件数が最も多かった。韓国以外では、中国、日本、米国の順に多く、欧州では11件と指摘件数が最も少ないといった結果であった。

上記、US-PCT及びEP-PCTにおける結果は、

表1 五極における記載要件違反の指摘の傾向

(a) JP-PCTにおける結果<sup>12)</sup>

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：81件)					
	五極全体	日本	米国	欧州	中国	韓国
サポート	44	19	5	7	24	11
明確性	76	30	27	47	44	47
実施可能	22	13	7	4	1	6
記載要件全体	78	42	31	48	53	49

(b) US-PCTにおける結果

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：106件)					
	五極全体	日本	米国	欧州	中国	韓国
サポート	42	16	3	8	17	9
明確性	99	63	18	54	54	71
実施可能	32	15	5	5	2	14
記載要件全体	101	67	20	55	62	74

(c) 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：49件)					
	五極全体	日本	米国	欧州	中国	韓国
サポート	18	9	1	0	10	10
明確性	46	25	24	11	27	34
実施可能	14	8	2	0	1	5
記載要件全体	47	28	25	11	31	37

①日中韓での記載要件違反の指摘件数は欧米に比較して相対的に多い、②欧米については、記載要件違反を判断した庁と受理官庁が同じ場合に指摘数が少ない、といった傾向を示すものである。この様に、記載要件には一定の特徴があることが、確認された。

次に、2014年度に実施したJP-PCTの結果と合わせ、記載要件違反の指摘件数を記載要件ごとに比較する。

### 3. 2 サポート要件

以下の不等式で示す通り、サポート要件違反の指摘件数は、全体的にみると、中国、日本及び韓国が、欧州及び米国と比較して多い傾向がみられた。

JP-PCT ; 中24 > 日19 > 韓11 > 欧7 ≒ 米5  
US-PCT ; 中17 ≒ 日16 > 韓9 ≒ 欧8 > 米3  
EP-PCT ; 中10 = 韓10 ≒ 日9 > 米1 ≒ 欧0

### 3. 3 明確性要件

以下の不等式で示す通り、明確性要件違反の指摘件数は、全体的にみると、韓国において最も多く、次いで日本・欧州・中国が続く、米国は他国に比べて少ない傾向がみられた。受理官庁ごとにみると、US-PCTとEP-PCTでは、三極比較検討における結果<sup>9)~11)</sup>と同様、記載要件違反を判断した庁と受理官庁が同じ場合に指摘が最も少ない傾向がみられた。また、JP-PCTにおいても、日本での指摘件数は、米国と並んで最も少ない傾向がみられた。受理官庁と記載要件違反を判断した庁とが同じ場合に明確性要件違反の指摘件数が少なくなった理由としては、多くの出願人が自国の審査基準を熟知しており、自国の審査プラクティスにあった書面を作成していることが考えられる。

JP-PCT ; 欧47 = 韓47 ≒ 中44 > 日30 ≒ 米27  
US-PCT ; 韓71 > 日63 > 欧54 = 中54 > 米18  
EP-PCT ; 韓34 > 中27 ≒ 日25 ≒ 米24 > 欧11

### 3. 4 実施可能要件

実施可能要件違反の指摘件数は、受理官庁によらず、日本での指摘件数が最も多い傾向がみられた。また、中国での指摘件数は、全体的にみて極めて少ない傾向がみられた。中国ではサポート要件違反の指摘件数が最も多かったことを考えると、この傾向は非常に特徴的であるといえる。

JP-PCT ; 日13 > 米7 ≒ 韓6 > 欧4 > 中1  
US-PCT ; 日15 ≒ 韓14 > 米5 = 欧5 > 中2  
EP-PCT ; 日8 > 韓5 > 米2 ≒ 中1 ≒ 欧0

### 3. 5 小 括

以上の結果、サポート要件違反は中国と日本、明確性要件違反は韓国、実施可能要件違反は日本が、それぞれ指摘が多いという興味深い結果が得られた。これらの結果は、日中韓の各国における審査の特徴を表すものといえる。すなわち、中国において具体的に示された実施態様(例えば、実施例)に限定してクレームの範囲を厳格に審査する傾向、韓国においてクレームに記載された用語の定義等に対して厳格な指摘を行う傾向、日本においてサポート要件違反と実施可能要件違反とのいわゆる合わせ打ちにより両方の指摘が増える傾向が、反映された結果であると考えられる。なお、欧米における記載要件違反の指摘が日中韓と比べて全体的に少ない傾向がある一方で、欧州での明確性要件違反の指摘が多いことや、米国での実施可能要件の指摘が若干多めであるといった独特な傾向も見られた。

## 4. 技術分野ごとの傾向

次に、対象案件を「医薬・化学分野」と「機械・電気分野」に分け、それぞれ記載要件判断の傾向を比較調査した結果について説明する。なお、全体的傾向と同様、下記の説明においては、主にUS-PCT及びEP-PCTにおける結果を説明し、JP-PCTについては既報<sup>12)</sup>を参照しつつ説明を行う。

### 4. 1 医薬・化学分野

医薬・化学分野における五極での記載要件違反の指摘件数は、表2に示す通りであった。

表2(b)に示す様に、US-PCTの当該分野における記載要件違反の指摘件数は、日本15件、



表2 医薬・化学分野における記載要件違反の指摘の傾向

(a) JP-PCTにおける結果<sup>12)</sup>

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：50件)					
	五極全体	日本	米国	欧州	中国	韓国
サポート	37	16	5	7	19	11
明確性	49	20	21	30	27	31
実施可能	18	10	7	3	1	6
記載要件全体	50	28	25	31	34	33

(b) US-PCTにおける結果

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：21件)					
	五極全体	日本	米国	欧州	中国	韓国
サポート	15	7	1	2	7	5
明確性	21	14	7	10	16	16
実施可能	10	6	2	4	0	3
記載要件全体	21	15	8	11	17	17

(c) 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：23件)					
	五極全体	日本	米国	欧州	中国	韓国
サポート	15	9	1	0	8	9
明確性	22	16	13	6	14	18
実施可能	7	6	1	0	0	2
記載要件全体	23	19	14	6	17	21

米国8件、欧州11件、中国17件、韓国17件であり、日中韓での指摘件数が欧米に比べて相対的に多いという傾向が見られた。また、表2(c)に示すように、EP-PCTの指摘件数は、日本19件、米国14件、欧州6件、中国17件、韓国21件であり、US-PCTの傾向と同様、日中韓での指摘が多いという結果が得られた。これらの結果は、各国における指摘件数に大きな違いがみられなかったJP-PCTにおける傾向(表2(a)参

照)とは異なる結果であった。次に、それぞれの国における記載要件違反の指摘件数を記載要件ごとに比較する。

#### (1) サポート要件

以下の不等式に示す通り、医薬・化学分野では、サポート要件違反の指摘件数は、日中韓が欧米よりも多い傾向がみられた。

JP-PCT ; 中19 > 日16 > 韓11 > 欧7 > 米5

US-PCT ; 日7 = 中7 > 韓5 > 欧2 ≒ 米1

EP-PCT ; 日9 = 韓9 ≒ 中8 > 米1 ≒ 欧0

#### (2) 明確性要件

明確性要件違反の指摘件数は、US-PCT及びEP-PCTでは、全体傾向と同様、記載要件違反を判断した庁と受理官庁が同じ場合に指摘が最も少ない傾向がみられた。JP-PCTにおいても、日本での指摘件数が、米国と並んで最も少ない傾向がみられた。

JP-PCT ; 韓31 ≒ 欧30 ≒ 中27 > 米21 ≒ 日20

US-PCT ; 中16 = 韓16 > 日14 > 欧10 > 米7

EP-PCT ; 韓18 > 日16 > 中14 ≒ 米13 > 欧6

#### (3) 実施可能要件

当該分野における実施可能要件違反の指摘件数は、下記の不等式で示した通りであり、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTの何れにおいても、日本での指摘が最も多い傾向がみられた。

JP-PCT ; 日10 > 米7 ≒ 韓6 > 欧3 > 中1

US-PCT ; 日6 > 欧4 ≒ 韓3 ≒ 米2 > 中0

EP-PCT ; 日6 > 韓2 ≒ 米1 ≒ 欧0 = 中0

## 4. 2 機械・電気分野

機械・電気分野における五極での記載要件違反の指摘件数は、表3に示す通りであった。

表3(b)に示す通り、US-PCTの当該分野における記載要件違反の指摘件数は、日本52件、米国12件、欧州44件、中国45件、韓国57件であ

表3 機械・電気分野における記載要件違反の指摘件数

(a) JP-PCTにおける結果<sup>12)</sup>

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：31件)					
	五極 全体	日本	米国	欧州	中国	韓国
サポート	7	3	0	0	5	0
明確性	27	10	6	17	17	16
実施可能	4	3	0	1	0	0
記載要件 全体	28	14	6	17	19	16

(b) US-PCTにおける結果

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：85件)					
	五極 全体	日本	米国	欧州	中国	韓国
サポート	27	9	2	6	10	4
明確性	78	49	11	44	38	55
実施可能	22	9	3	1	2	11
記載要件 全体	80	52	12	44	45	57

(c) 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：26件)					
	五極 全体	日本	米国	欧州	中国	韓国
サポート	3	0	0	0	2	1
明確性	24	9	11	5	12	16
実施可能	7	2	1	0	1	3
記載要件 全体	24	9	11	5	13	16

り、米国が12件と極端に少ない傾向がみられた。米国において記載要件違反の指摘件数が少ない傾向は、JP-PCT (表3 (a) 参照) と同様である。

EP-PCTの当該技術分野における記載要件違反の指摘件数は、日本9件、米国11件、欧州5件、中国13件、韓国16件であり、米国に比べて日本での指摘が少ないといった、JP-PCTとUS-PCTの傾向とは異なる傾向がみられた (表3 (c) 参照)。

次に、各国における記載要件違反の指摘件数を記載要件ごとに比較する。

### (1) サポート要件

以下の不等式で示す通り、サポート要件違反の指摘件数は、医薬・化学分野と比較して、全体的に少ない傾向がみられた。各国における傾向をみると、全体傾向と同様、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTのいずれにおいても中国における指摘件数が相対的に多いといった結果が得られた。

JP-PCT ; 中5 > 日3 > 米0 = 欧0 = 韓0

US-PCT ; 中10 ≧ 日9 > 欧6 > 韓4 > 米2

EP-PCT ; 中2 ≧ 韓1 ≧ 日0 = 米0 = 欧0

### (2) 明確性要件

明確性要件違反の指摘件数については、以下の不等式に示すような傾向がみられた。上述したサポート要件違反及び後述する実施可能要件違反の指摘件数においては、当該技術分野では医薬・化学分野における指摘件数に比べて少ない傾向がみられたが、明確性要件違反の指摘件数は、当該技術分野においても、医薬・化学分野と同様に比較的多い傾向がみられた。記載要件違反の中では、特に明確性要件違反の指摘を受けやすいということが、本技術分野における特徴の一つであるといえる。

JP-PCT ; 欧17 = 中17 ≧ 韓16 > 日10 > 米6

US-PCT ; 韓55 > 日49 > 欧44 > 中38 > 米11

EP-PCT ; 韓16 > 中12 ≧ 米11 > 日9 > 欧5

### (3) 実施可能要件

JP-PCT及びEP-PCTにおける当該分野における実施可能要件違反の指摘件数は、医薬・化学分野のそれと比べてかなり少ないという傾向がみられた。一方、US-PCTにおいては、特に韓国及び日本での指摘件数が多い傾向がみられた。JP-PCT ; 日3 > 欧1 ≧ 米0 = 中0 = 韓0

US-PCT；韓11>日9>米3≒中2≒欧1

EP-PCT；韓3≒日2≒米1=中1≒欧0

#### 4.3 小 括

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、特にサポート要件違反は中国、明確性要件違反は韓国、実施可能要件違反は日本において指摘されやすい傾向がみられた。

医薬・化学分野における機械・電気分野と比べたサポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘件数の差（医薬・化学分野に比べて機械・電気分野ではこれらの記載要件違反の指摘が少ない傾向）は、今回の五極比較においても顕著であった。これに対して、明確性要件違反の指摘件数は、機械・電気分野においても少なくなかったこと特筆すべき結果であった。

### 5. 検 討

#### 5.1 記載要件ごとの全体的傾向

母数の異なるJP-PCT、US-PCT及びEP-PCT間で記載要件違反の判断傾向を直接比較することを目的に、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)～(c)は、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCT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、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTにおけるサポート要件違反の指摘割合を図1(a)に示す。

サポート要件違反の各国における指摘割合の傾向は、図1(a)に示されるように、受理官庁によらず、その傾向に大きな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、日本、中国及び韓国においては約10～30%

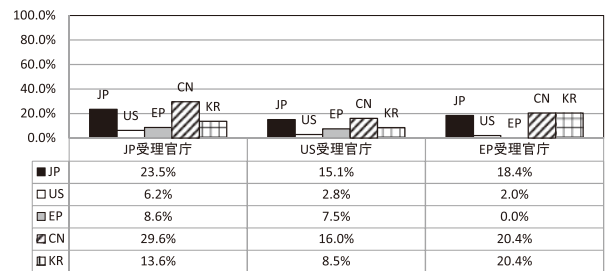


図1(a) 日米欧を受理官庁とした場合における各国でのサポート要件違反の指摘割合

という高い割合で指摘されていることが確認された。一方で、米国及び欧州では、サポート要件の指摘割合は、10%未満と、相対的に低い割合であった。

次に、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTにおける明確性要件違反の指摘割合を図1(b)に示す。

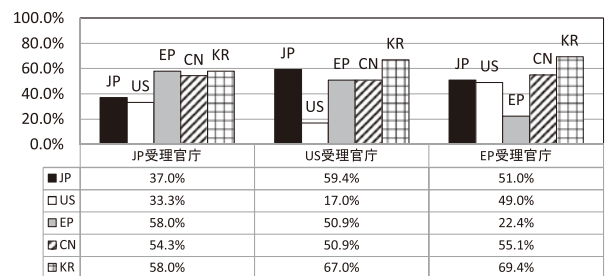


図1(b) 日米欧を受理官庁とした場合における各国での明確性要件違反の指摘割合

明確性要件違反の指摘割合は、サポート要件違反の指摘割合とは異なる様相を呈していた。具体的には、明確性要件違反の指摘割合は、受理官庁にかかわらず、韓国及び中国では高いという結果となった。特に韓国においてはいずれの受理官庁においても60%前後の高い割合で指摘されていることが判った。また、日本及び欧州においても、それぞれ日本及び欧州が受理官庁となっていない出願において指摘割合が多いという傾向がみられた。

最後に、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTにおける実施可能要件違反の指摘割合を図1(c)に示す。

実施可能要件違反の指摘割合は、他の記載要

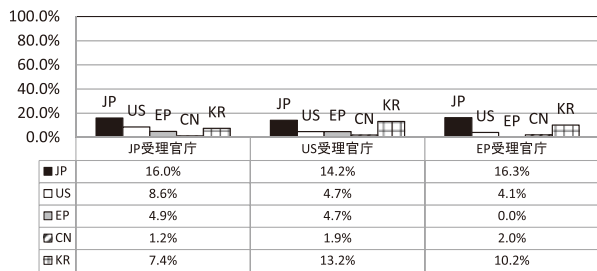


図1(c) 日米欧を受理官庁とした場合における各国での実施可能要件違反の指摘割合

件と比べて全体的に少ない傾向がみられたが、日本における指摘割合は、いずれの受理官庁とした場合においても、15%前後となっており、他国と比べて高い傾向がみられた。また、韓国においても他国に比べて指摘割合が高い傾向が見られた。これに対して、米国、欧州及び中国においては、いずれの受理官庁とした場合においても、指摘割合はわずか数%と少なかった。

## 5.2 医薬・化学分野における傾向

医薬・化学分野における、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTの各記載要件違反の指摘割合を図2(a)～(c)に示す。

サポート要件違反の指摘割合は、全体傾向と

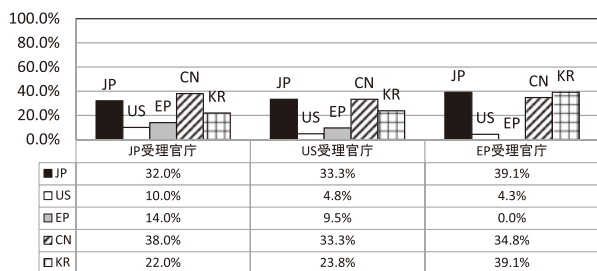


図2(a) 日米欧を受理官庁とした場合における各国でのサポート要件違反の指摘割合

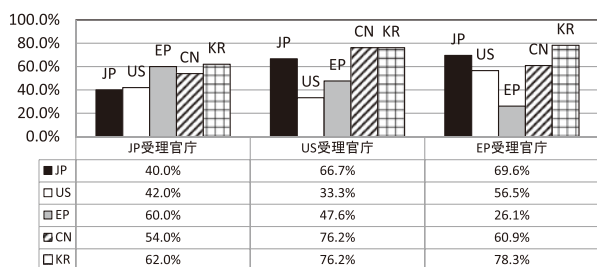


図2(b) 日米欧を受理官庁とした場合における各国での明確性要件違反の指摘割合

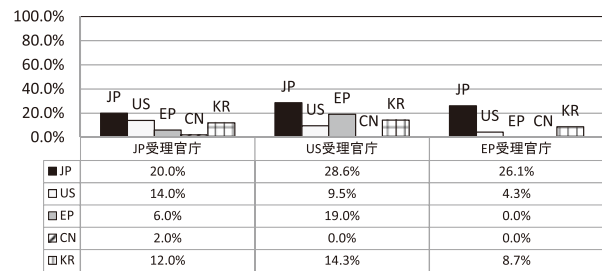


図2(c) 日米欧を受理官庁とした場合における各国での実施可能要件違反の指摘割合

同様に、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTのいずれにおいても、日本、中国及び韓国で高かった(図2(a))。これらの国においては、当該技術分野でのサポート要件違反の指摘割合が全体傾向での指摘割合と比較して1.5～2倍程度であり、約25～40%と高い割合でサポート要件違反の指摘を受けている。この様に、当該技術分野では、日本、中国及び韓国において、サポート要件違反の指摘を受けやすいことが確認された。

明確性要件違反については、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTの何れにおいても、韓国における指摘割合が、約60～80%と高いことが確認された(図2(b))。また、US-PCT及びEP-PCTにおいては、日本及び中国における指摘割合が、約60～80%と高いことが確認された。

当該分野における実施可能要件違反の指摘割合は、全体傾向に比べてより高い傾向がみられた(図2(c))。特に、日本における当該分野の指摘割合は全体傾向に比べて約1.5～2倍の高かった。これは、サポート要件違反と同様、特徴的な傾向といえる。

## 5.3 機械・電気分野における傾向

機械・電気分野における、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTの各記載要件違反の指摘割合を図3(a)～(c)に示す。

JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTにおけるサポート要件違反の指摘割合は、医薬・化学分野と比較して、総じて低い傾向がみられた(図3



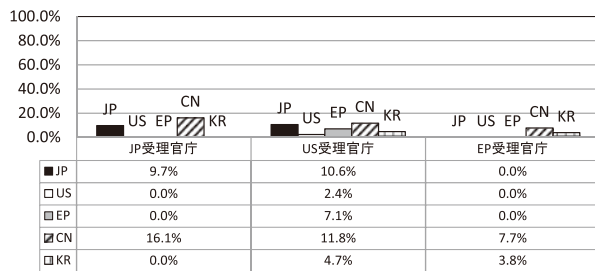


図3(a) 日米欧を受理官庁とした場合における各国でのサポート要件違反の指摘割合

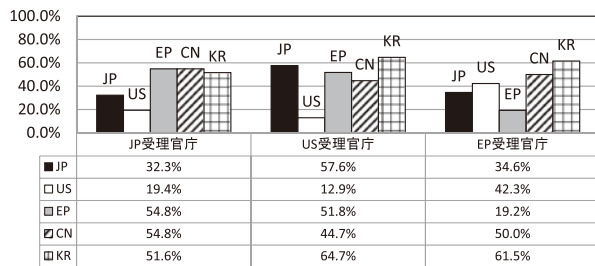


図3(b) 日米欧を受理官庁とした場合における各国での明確性要件違反の指摘割合

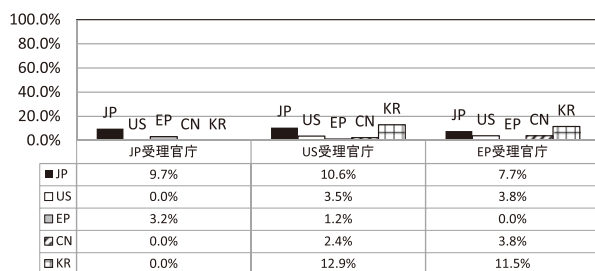


図3(c) 日米欧を受理官庁とした場合における各国での実施可能要件違反の指摘割合

(a)。これは、具体的な実施態様（実施例）をみなければ追試が困難な場合や、実験結果をみなければ作用効果を確認することができない場合が多い医薬・化学分野と、図面等から容易に作用効果が予測できる機械・電気分野との特性の違いによるものと考えられる。ただし、当該分野においても、中国での指摘が他国に比べてより高くなっており、中国では当該技術分野においてもサポート要件違反を他国に比べて厳しく審査する傾向が見られた。

明確性要件違反の指摘割合は、全体傾向と同じ傾向であった(図3(b))。指摘割合は、医薬・化学分野より若干少ないものの、特に日中韓においては相対的に高い割合で指摘を受ける傾向

がみられた。従って、当該技術分野においても、明確性要件違反は指摘されやすいということが確認された。明確性要件は、クレームに記載された発明が明確に把握できることを担保するための規定であり、記載された用語や表現の分かり易さが判断を左右する規定である。機械・電気分野においても、この記載の分かり易さが重要であるといったことを、裏付ける結果であるといえる。

当該技術分野における実施可能要件違反の指摘割合は、医薬・化学分野と異なり、サポート要件違反と同様、全体的に低い傾向がみられた(図3(c))。当該技術分野は、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、明らかに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ため、実施可能要件違反の指摘割合が低い割合であったと考えられる。

## 5.4 総括

サポート要件については、日中韓において指摘割合が多いことが判った。技術分野では、医薬・化学分野における指摘割合が全体傾向よりも高い割合であることが特徴的であり、特に中国や日本においては、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTのいずれにおいても約30~40%と高い率で指摘されていた。

明確性要件については、JP-PCT、US-PCT及びEP-PCTのいずれにおいても、韓国及び中国で指摘割合が高く、特に韓国においてはいずれの受理官庁においても60%前後の割合で指摘されていることが分かった。また、技術分野による指摘割合の差は他の記載要件のそれと比較して小さいことも特徴的である。さらに、2015年度の三極比較検討においても言及したが、日米欧においては、記載要件違反を判断した庁と受理官庁が同じ場合に明確性要件違反の指摘が

少ない傾向がみられた<sup>11)</sup>。

実施可能要件については、他の記載要件と比べても全体的に指摘割合が少ない傾向がみられた。ただし、受理官庁にかかわらず、日本での指摘割合が最も高いといった結果が得られた。

今回の結果から、各国における記載要件の審査の傾向に特徴がみられることが明らかになった。

例えば、中国や日本においては、特に医薬・化学分野において、具体的に開示された実施態様（実施例）に基づいて厳格なサポート要件の指摘がなされるケースが見られた。中国においては補正要件も厳しく、当該拒絶を解消させるためには、出願人はクレームを減縮する補正を行う等の対応が必要になる場合が少なくない。出願人はサポート要件の指摘に備え、明細書中に、中位及び下位概念のクレームとなる補正の根拠を備えておくことが必要であろう。

一方、韓国において明確性要件違反を指摘されている事例を具体的にみると、他国においては指摘されないようなクレーム内の用語や表現などに対して明確性要件違反が指摘されている例が散見された。特にクレーム中に「約」や「実質的に」といった範囲をあいまいにし得る用語が用いられている場合は、明確性要件違反を厳しく判断する傾向がみられた。そのため、一般的な技術用語であったとしても、明細書の発明の詳細な説明中に用語の定義に関する説明をしっかりと行う等の備えをしておくべきである。それにより、拒絶理由が通知されたとしても、その記載をもって当該理由を解消することが可能となる。

日本においては、特に、医薬・化学分野におけるマークッシュ形式で記載された複数の置換基を有する化合物の発明や、パラメータにより規定された組成物の発明について、実施例の開示内容に基づき実施可能要件違反が指摘され易いことが確認された。一方、機械・電気分野に

おいては、機能的表現で記載されたクレームに対して実施可能要件違反が指摘された例が散見された。なお、日本においては、同じ理由・根拠でのサポート要件違反と実施可能要件違反とを同時に指摘する例が高い割合で確認された。このような日本特有の審査プラクティスが、日本において、これらの記載要件違反の指摘割合が高くなった理由の一つであると考えられる。

以上、日米欧各特許庁を受理官庁としたPCT出願の五極比較検討を行ってきたが、全般的に、日本、中国及び韓国では、米国及び欧州と比較して明らかに記載要件違反の指摘が多い傾向がみられた。

## 6. おわりに

今回、2014年度から2016年度にかけて行った、一連の五極比較検討の結果を取りまとめた。

今回の一連の検討では、2006年～2007年に国際公開されたPCT出願を調査対象とした。これは、対象国の全てにおいてFAが確実に通知されている案件を集めることを意図したものである。

一方、日本においてFA11の達成や、審査基準の改訂がなされたように、各庁での審査プラクティスは、随時見直しが進められている。従って、より新しいデータを用いて、本稿で示したような客観的な比較検討を継続して行くことが重要であると考えられる。

なお、当小委員会における既報<sup>11)</sup>においても記載したことであるが、各国における審査プラクティスの違いにより記載要件の判断に違いが生ずることは、出願人にとって不便である。特に、記載要件違反の判断の違いは、各極において異なる範囲の権利が発生する原因にもなり得る。この点から、各国における記載要件判断の実務がハーモナイズされることが望ましいといえる。本稿の冒頭に述べたように、記載要件は、PHEPにおける優先検討項目の一つとして、ハ

ーモナイゼーションに向けた検討が進められている。このような検討の結果として、記載要件のハーモナイゼーションがより進むことを期待したい。

#### 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: Requirements 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](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/kisai_honbun.pdf), 参照日：2016年12月24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  
([http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail/07j/19\\_0304.pdf](http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail/07j/19_0304.pdf), 参照日：2016年12月24日)
- 3) 欧州委員会, 日EUの通商およ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’), p.1  
([https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/20110223.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20110223.pdf), 参照日：2016年12月26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) 特許庁公表資料：「開示及び特許請求の範囲の記載要件に関する事例比較研究」（原題：“Comparative Case Study on Disclosure and Claims”, 2015年4月公表）  
([https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan\\_hikakuken/jegpe\\_case\\_study\\_on\\_disclosure\\_ja.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan_hikakuken/jegpe_case_study_on_disclosure_ja.pdf), 参照日：2016年12月24日)
- 7) “fiveIPoffices” ホームページ  
(<http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation.html>, 参照日：2016年12月24日)
- 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
- 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－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
- 10) 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
- 11) 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（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－」, 知財管理, Vol.66, No.8, (2016), pp.926-839
- 12) 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五極比較」, 知財管理, Vol.65, No.9, (2015), pp.1168-1178

(原稿受領日 2017年2月1日)