

中国特許出願における実験データ提出に関する 実務の実態および留意点に関する考察

国際第3委員会
第1小委員会*

抄 録 中国特許出願に関する審査指南が、2017年4月1日改正され、出願日後に補足提出された実験データに関しても審査官は審査しなくてはならないとされた。これは2010年2月1日に改正された審査指南の規定から大きく方針が変わるものである。そのため、2017年4月1日の改正により、中国における出願日後に補足提出された実験データの実務に変化が起きていると考えられる。そこで本稿では、会員企業へのアンケート調査、中国特許事務所へのアンケート調査、およびケーススタディーを行うことにより、出願日以降に補足提出された実験データに関する実務の実態および留意点に関して調査した。調査結果から、補足提出された実験データの許容の可否と、可否に関するケーススタディーを紹介する。また、十分な実験データの用意が記載要件や進歩性の観点からは好ましい反面、先願主義の下では一日も早い出願が求められるところ、出願時点における必要な実験データと審査対応について述べる。

目 次

1. はじめに
2. 会員企業へのアンケート調査
3. 中国特許事務所へのアンケート調査
4. ケーススタディー
 4. 1 拒絶理由を克服できた事例
 4. 2 拒絶理由を克服できなかった事例
5. まとめ
6. おわりに

1. はじめに

日本における審査基準に相当する中国の審査指南において、2010年2月1日に改正された審査指南（以下、「旧審査指南」ともいう。）では、「出願日以降に補足提出された実施例や実験データは考慮しないものとする。」とされていた¹⁾。一方で、この後出して補足提出された実験データ等（以下、「補足実験証拠」ともいう。）について、中華人民共和国最高人民法院は、「出

願日後に提出された実験証拠により、出願日前の当業者の知識レベルと認知能力で明細書の開示により発明が実現できることが証明された場合には、このような実験的な証拠は考慮されるべきであり、出願日後に提出されたからといって拒否されるべきではない」旨を判事している（(2014)行提字第8号²⁾）。

このように審査指南と最高人民法院の判決とが乖離した状態にある中で、2017年4月1日施行の審査指南（以下、「新審査指南」ともいう。）において、補足実験証拠について改正がなされ、「出願日以降に補足提出された実験データに関し、審査官は審査しなければならない。補足実験証拠が証明する実験効果は、当業者が特許出願公開の内容から得られるものでなければなら

* 2020年度 The First Subcommittee, The Third International Affairs Committee

ない。」とされた³⁾。これにより、旧審査指南と判決の乖離はなくなり問題が解消したように見受けられ、旧審査指南と新審査指南における補足実験証拠の扱いは、補足実験証拠を考慮しないというものから一転して、審査しなければならないものに大きく変更された。

そのため、2017年4月の改正を受けて、中国における補足実験証拠に係る審査実務が大きく転換されている可能性があり、転換されている場合、実験データの提出をよく行うと思われる化学・バイオ系の出願にとっては審査実務について留意する必要があると考えられる。

そこで、本稿では、中国における補足実験証拠に関する実務について会員企業および中国特許事務所へのアンケート調査を行い審査の実態を調査したので、その結果を報告する。また、補足実験証拠に関する裁判および復審（日本における拒絶査定不服審判）における実例を調査したのでその結果を報告する。

なお本稿は、2020年度の国際第3委員会第1小委員会において、寺川耕司（副委員長：住友ベークライト）、西尾創（WGL：三井化学）、佐武紀子（DIC）、曾我雅之（住友化学）、丸岡俊陽（AGC）が作成した。

2. 会員企業へのアンケート調査

中国における補足実験証拠の実務について、日本知的財産協会の会員企業へ対して、実感や実情に関するアンケート調査を実施し、27の会員企業から回答を得た。

(1) 所属業界および審査指南改正の認知度

回答のあった27社の会員企業のうち無回答を除く所属する業界を図1に示す。また、化学系以外の企業も含めた27社の化学・バイオ系の出願の有無を図2に示す。また、審査指南の改正について知っているか否かを調査した結果を図3に示す。

図2のとおり、化学・バイオ系の出願有無は、有りが19社であり、無しが8社であった。27社のうち、審査指南の改正については、図3のとおり、知っていたが16社であり、知らなかったが11社であった。これを、化学系企業に限定すると、知っていたが7社、知らなかったが1社、化学・バイオ系の出願を行っている企業に限定すると、知っていたが15社、知らなかったが4

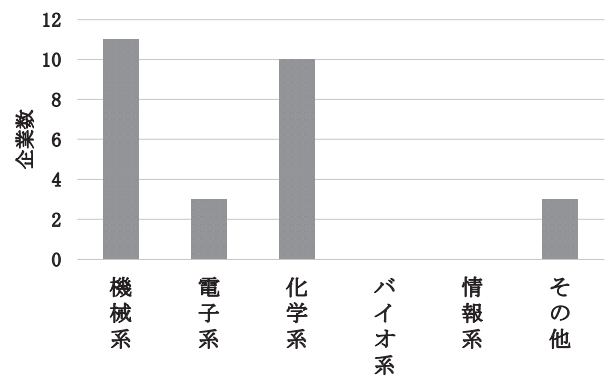


図1 回答企業の所属業界

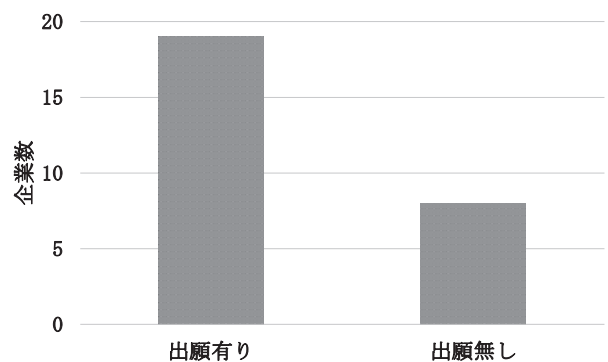


図2 化学・バイオ系の出願有無

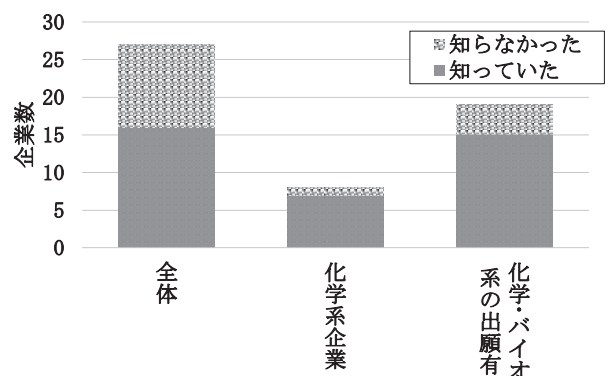


図3 審査指南改正の認識の有無

社であった。

化学系の企業のみならず、化学・バイオ系の出願をしている企業においては、審査指南の改正はそれなりに認知されていることが明らかとなった。

(2) 現在の印象とその変化について

補足実験証拠を提出する機会が比較的多いと考えられる化学・バイオ系の「出願あり」と回答した企業に対して、続くアンケート調査を行った。まず、現時点すなわち新審査指南において、補足実験証拠が認められにくいという印象があるか否かと、その印象が審査指南改正の前後で変化しているか否かを調査した。結果を図4および図5に示す。

回答企業の多くは、補足実験証拠が認められにくいかについて、「分からない」と回答しており、また、変化についても「分からない」という回答が多かった。

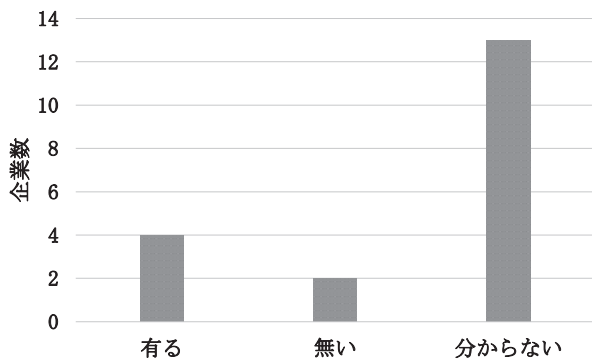


図4 認められにくい印象の有無

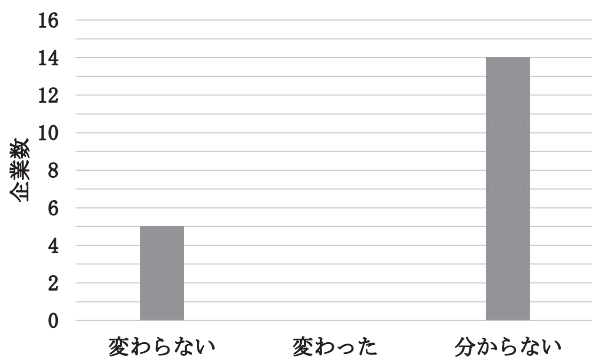


図5 印象の変化

これらの回答結果から、化学・バイオ系の出願を行っている会員企業においては、審査指南の改正は知っているが、補足実験証拠が認めやすいのか否かについては、十分に把握できていないという現状が浮き彫りになった。

(3) 新審査指南における補足実験証拠の提出経験

補足実験証拠を提出する機会が比較的多い化学・バイオ系の出願経験がある企業に対して、審査指南の改正後に補足実験証拠を提出した経験があるか否かを調査した結果を図6に示す。また、提出経験がある企業に対して、その回数を調査した結果を図7に示す。補足実験証拠の提出経験の有無はほぼ半々であり、8社が補足実験証拠の提出経験を有しており、その多くが1～5件の提出であった。

化学・バイオ系の出願をしていても、必ずしも補足実験証拠を提出しているわけでないとい

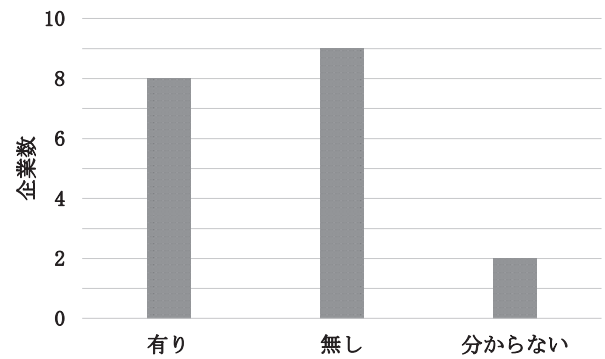


図6 改正後の補足実験証拠の提出経験の有無

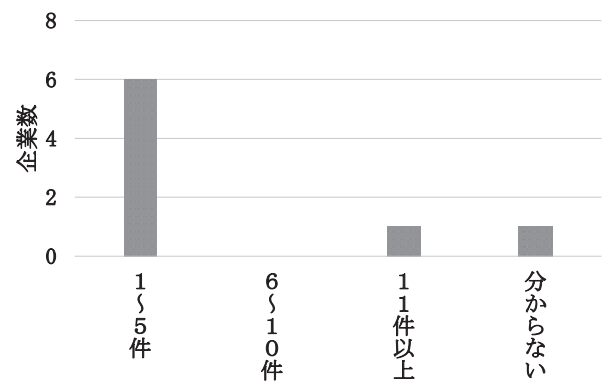


図7 補足実験証拠の提出回数

う実態が明らかとなった。なお、補足実験証拠の提出経験が11件以上であった会員企業に、追加で聞き取りしたところ、先行文献に対する技術的貢献を明示するために、積極的に補足実験証拠を提出するように努めているという回答が得られた。

(4) 補足実験証拠の不提出の理由

審査指南改正後に補足実験証拠を提出していない9社と回答が得られなかった2社に対して、対応日本出願で実験成績証明書を提出したか否かを調査した結果を図8に示す。中国で提出していても日本においては提出している経験を有する会員企業が5社あった。この5社のうち、中国で提出しなかった理由を調査したところ、「中国では提出しても認められないと考えたため」という回答が1社から得られた。

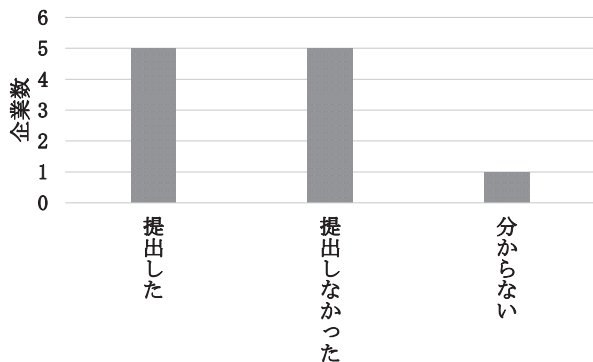


図8 対応日本出願での提出有無

(5) 解消を期待した拒絶理由

補足実験証拠による解消を期待した拒絶理由の内訳を図9に示す（複数回答可）。解消を期待した拒絶理由は、主として進歩性であり、新規性を挙げた企業が1社あった。記載不備等その他の拒絶理由を挙げた会員企業は無かった。なお、新規性を挙げた会員企業に、どういった新規性違反であったのかを追加で聞き取りしたところ、いわゆる蓋然性に関する拒絶理由であった。

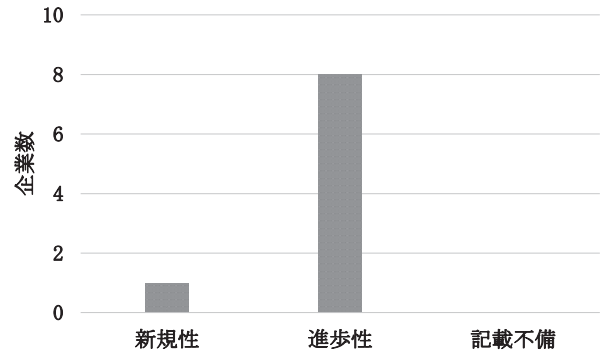


図9 解消したい拒絶理由

(6) 小 括

会員企業のアンケートから、化学・バイオ系の出願を行っている会員企業においては、審査指南の改正が広く認識されていることが明らかとなった。一方で、補足実験証拠が認められるか否かなどの実態面については各社十分に把握できていないという状況であった。また、少数ではあるが、中国において補足実験証拠の提出をためらう会員企業もあった。会員企業から見た中国における補足実験証拠の実務についての認識は各社各様である現状が明らかとなった。

3. 中国特許事務所へのアンケート調査

中国における補足実験証拠の審査における有効性や留意点等を化学系の案件を取り扱っている5つの中国特許事務所へアンケートを実施した。

(1) 中国特許事務所における印象

中国特許事務所に対して、補足実験証拠に関し、①審査指南改正前後で実務が変化したか否か、②審査指南改正により対応を変化させたか否か、③審査官によるバラツキが大きいのか否か、の3点についてアンケートを実施した。

表1の回答結果から中国特許事務所の印象が割れていることが分かる。ある事務所からは、①改正前後の実務の変化と②自己の対応の変化については、審査指南改正前からすでに実態面で変わってきていたので、審査指南の改正その

ものによる影響が軽微である旨の指摘があった。また、③審査官によるバラツキについては、出願人側の意見の内容にも大きく影響を受けるため、あまり審査官によるバラツキを感じないという補足コメントがあった。

表1 中国特許事務所の印象

	有り	無し
①改正前後の実務の変化の有無	2	3
②自己の対応の変化	2	3
③審査官によるバラツキ	2	3

(2) 補足実験証拠の利用実態

日本企業、中国企業および日本以外の海外企業のそれぞれについて、補足実験証拠を積極的に提出しているか否かについて調査を実施した。表2に示す中国特許事務所の回答によれば、日本企業が積極的に補足実験証拠を提出しているというものであった。

表2 国毎の積極性

	積極的	消極的	分からない
中国企業	2	2	1
日本企業	4	1	0
日本以外の海外企業	3	1	1

また、クライアントに対して、積極的に補足実験証拠の提出を勧めているかを調査したところ、積極的に勧めるという4件の回答と、分からないという1件の回答を得た。分からないという1件については、ケースごとに判断するため一概に言えないという旨の補足コメントがあった。

(3) 補足実験証拠の審査

補足実験証拠が審査されるか否かを4段階で調査したところ、ほとんど審査される、だいたいの審査される旨の回答が5事務所全てからあ

り、概ね審査されるようである。そのため、昔の実態であった補足実験証拠は審査されないという状況は、審査指南が改正された現在では解消されているものと考えられる。

なお、出願明細書の記載内容に応じて、拒絶理由が克服できそうか否かの調査を行ったが、個別具体的に検討する必要がある、一概には言えない旨の回答が多数を占めた。

(4) 小 括

日本企業は比較的前向きに補足実験証拠を提出しているようであり、提出された補足実験証拠は審査されているようであることがわかった。しかし、出願明細書にどの程度の記載内容があれば拒絶理由を克服できるのかについては、個別具体的に検討する必要があるとのことであった。そこで、次章では補足実験証拠が提出された復審例および裁判例を紹介する。

4. ケーススタディー

以下、中国における復審および裁判において、補足実験証拠の提出により拒絶理由を克服できた3つの例と、拒絶理由を克服できなかった2つの例を紹介する。

4. 1 拒絶理由を克服できた事例

以下、補足実験証拠の提出により拒絶理由が克服された、1つの裁判例と、2つの復審例を紹介する。

(1) ケース1

- ・決定番号：(2018)京行終2513号
- ・決定日：2018年12月18日
- ・判断主体：北京市高级人民法院

本件は、引用文献に記載の構成との比較実験例を補足提出し、該比較実験例引用文献に記載の構成では本発明の課題を解決し得ないことを示すことにより効果が認められた事件である。

本件は、シロキサン系ビスフェノール化合物（A成分）を含むモノマーを重合して形成されたポリカーボネート樹脂に関し、ポリカーボネート樹脂全体に占めるA成分に由来する繰り返し単位の割合を0.01～3.9質量%の範囲に限定したものである。

これに対して、引用文献には、本件のA成分に相当するものを「10～80質量%」含有するポリカーボネートが開示されており、「繰り返し単位の割合」が相違すると認定された。この相違点について、引用文献は「他の含有量を使用する可能性を完全に排除していない」との判断から、「割合の調整は当該分野における従来の技術的手段に属する」として進歩性無しと判断された。

そこで出願人は、請求項で規定する数値範囲の上限（3.9質量%）を超えた場合に、耐摩耗性が低下する補足実験証拠を提出することにより、本件が進歩性を有することを主張した。なお、本件の明細書には、「バインダー樹脂としての物性、およびクリーニング性、滑り性、耐摩耗性のバランスなどの面から」請求項で限定する数値範囲が好ましいことが記載されており、実施例において「耐摩耗性」の検証が行われている。ただし、数値範囲が3.9質量%を超えた比較例の検証は行われていない。

復審委員会および第一審では、それぞれ提出された補足実験証拠について、引用文献と比較して予想外の技術的效果を達成したと認められないこと、および審査段階で提出された補足実験証拠の実験条件が本件の明細書中での実験条件とは異なることを理由に、補足実験証拠の採用を拒否した。

これに対して第二審では、補足実験証拠は引用文献に対して予想外の効果を示していると判断し、本件で規定する数値範囲の技術的效果を認めた。第一審の判断が覆った理由として、第二審では「本件と引用文献とは発明の目的にお

いて根本的な違いがあり、解決される課題が異なる」として、復審委員会と第一審における本件の技術的課題の認定を修正したことの影響が考えられるが、補足実験証拠を認めた理由として、「本件明細書の背景技術に引用文献が記載されていないため、特許出願人は、引用文献に記載されている技術的解決策について有益な効果の実施例を出願当初明細書中に記載することは不可能である」ことをあげている。つまり、本件の出願時に、引用文献を認識していないことが客観的に認識できる前提で、「引用文献の構成を本願発明に適用した場合は本願発明の効果を得られないこと」を補足実験証拠として提出することは有効であることが示された。

また、第二審では、「復審段階で提出された実験データは本件の明細書に記載された実験条件とは異なるが、一審段階で提出された実験データは、本件の明細書に記載された実験条件と同じものとする。したがって、一審で提出された実験データの方が説得力がある。」旨が述べられていることから、補足実験証拠を認めもらうためには、出願当初明細書に記載の実験条件で行った補足実験証拠を提出することが重要であることを認識できる。

更に本件は、明細書中に、好ましい数値範囲の理由として「耐摩耗性」を明示し、且つ、「耐摩耗性」を検討する実施例を記載していたことが、数値範囲と耐摩耗性の効果の関連を示す補足実験証拠の採用に有効であったと考えられる。

(2) ケース2

- ・決定番号：153128号
- ・決定日：2018年5月29日
- ・判断主体：復審委員会

本件は、補足実験証拠に基づいてサポート要件が認められた例である。明細書の実施例では、第一の形態に対する技術的效果しか記載してお

らず、他の形態については、上記第一の形態と同一または類似の作用効果を示す可能性を疎明するに留まっていたが、補足実験証拠で他の形態の技術的效果を記載したものである。

本件は、C型肝炎ウイルス感染症に対する薬剤調製におけるヒトタンパク質ジスルフィド結合イソメラーゼ遺伝子を標的とする小型干渉RNAの適用であって、小型干渉RNAがヒトタンパク質ジスルフィド結合イソメラーゼ遺伝子のうち次のヌクレオチド配列（SEQ ID NO:1～SEQ ID NO:3）から選択される配列を標的とすることを特徴とする発明に関する。

SEQ ID NO:1:GGAATATACAGCTGGCAGAGA
SEQ ID NO:2:CAGTGACGTGTTCTCCAAATA
SEQ ID NO:3:GCTGTTCTTGCCCAAGAGTGT

本件発明は、C型肝炎ウイルス感染症に対して有用な処方を提供することを課題としている。

本件は、サポート要件違反（専利法第26条第4項）で拒絶決定された。本件明細書の実施例でC型肝炎ウイルス感染症に対する薬剤使用の技術的效果が開示されているのは、小型干渉RNAがSEQ ID NO:1を標的としたもののみである。本件明細書および先行技術には、ヒトタンパク質ジスルフィド結合イソメラーゼ遺伝子の阻害がC型肝炎ウイルスの感染および複製に影響を与えるメカニズムが記載されていない。そのため、小型干渉RNAがSEQ ID NO:2またはSEQ ID NO:3を標的とした場合に、C型肝炎ウイルス感染症に対する薬剤使用の技術的效果を奏することを当業者が予想するのは困難であろうことがサポート要件違反の理由である。これに対し、本件出願人は、復審請求を行い、小型干渉RNAがSEQ ID NO:2およびSEQ ID NO:3を標的とした場合のC型肝炎ウイルス感染症に対する薬剤使用の技術的效果を開示した補足実験証拠を提出し、本件発明の技術的效果は本件明細書に裏付けられている旨を主張した。

復審委員会は次のように判断した。3つのヒトタンパク質ジスルフィド結合イソメラーゼ遺伝子の標的配列（SEQ ID NO:1～SEQ ID NO:3）は同じ技術的思想および調製方法に基づいている。本件明細書には、SEQ ID NO:1～SEQ ID NO:3を標的とする阻害効果がC型肝炎ウイルスの感染および複製に影響を与えるメカニズムは記載されていないものの、実施例では、小型干渉RNAがSEQ ID NO:1～SEQ ID NO:3を標的とすることでヒトタンパク質ジスルフィド結合イソメラーゼ遺伝子を効果的に阻害できることが開示されており、同一または類似の作用効果を示す可能性は疎明されている。そのため、補足実験証拠で開示されたC型肝炎ウイルス感染症に対する薬剤使用の技術的效果は、本件明細書に開示された可能性をさらに裏付けるものである。したがって、本件発明の技術的效果は本件明細書に裏付けられている。

明細書を作成するにあたり、対象発明が技術的效果を示すメカニズムを記載すべきであるが、メカニズムが解明されていない場合も想定される。そのような場合、明細書において、対象発明が技術的效果を示す根拠になり得る記載をすることに留意すべきである。

(3) ケース3

- ・決定番号：128758号
- ・決定日：2017年8月1日
- ・判断主体：復審委員会

本件は、補足実験証拠による技術的效果が、当業者であれば特許出願時に開示された内容から理解できるものである場合には、補足実験証拠を審査の基礎とできることを示した例である。

出願人は、出願当初明細書に、単官能モノマー成分A、多官能重合性モノマーBおよび重合開始剤Cを含み、A～Cの総量に対する成分Aの含有率が30重量%～80重量%であると、吐出性、耐熱性、密着性等が良好な光硬化性インク

ジェットインクが得られることを記載していた。実施例における成分Aの含有率は62%の一点のみで、比較例の記載はなかった。その後、成分Aの含有率を30重量%～75重量%に補正した。出願人が補足実験証拠によって追加した追加比較例1～4では、成分Aが77重量%の場合には、本願の技術的課題を解決することができないことが記載されていた。

審査官は、「出願当初明細書に開示されている内容に基づき、本願の技術的効果を必然的に達成することができる構成要素がどのような内容の範囲にあるかについて不確実であり、根拠がなく、また出願当初明細書の内容と出願人の陳述書の内容に矛盾がある。出願人が提出した比較例は、出願当初明細書の範囲を超えているので、当業者であれば、出願日前に出願人が対応する技術的手段を取得し、対応する技術的課題を解決していたことを確信することはできない」として拒絶した。

一方、出願人は、提出された補足実験証拠によって示された技術的効果は、本願請求項1記載の配合量の範囲内であれば、出願当初明細書の開示内容から当業者であれば特定の効果が得られ、所望の課題を解決できることが明確に分かるものであると主張し、出願書類の補正を行わずに復審請求を行った。

復審委員会は、「2017年4月1日に施行された国家知識産権局の特許審査指南の改正に関する決定（第74号）」に言及した上で、「出願当初明細書の実施例1～5には、成分A62重量%、モノマーB 26重量%、重合開始剤C12重量%とした場合の技術的解決策が記載されている。また、追加比較例は、実施例1～5の技術的解決策と組み合わせて記載されている。このため、追加比較例1～4の成分Aの77重量%と成分Aの含有量の上限値を80重量%とする出願当初明細書の一部との間の矛盾について、成分Aの含有量の上限値が75重量%となっており、問題に

ならない」旨を判断し、拒絶理由が解消した。

補足実験証拠が、出願当初明細書の記載と一部矛盾する記載があったとしても、補足実験証拠が特許出願時の技術的解決策と組み合わせて記載されており、また補足実験証拠によって示された技術的効果が、当業者が出願当初明細書の内容から得られるようなものであれば、補足実験証拠を審査の基礎とすることができることを示した例である。

4. 2 拒絶理由を克服できなかった事例

以下、補足実験証拠の提出により拒絶理由を克服できなかった2つの復審例を紹介する。

(1) ケース4

- ・決定番号：231001号
- ・決定日：2020年9月4日
- ・判断主体：復審委員会

本件は、発明の範囲を減縮する根拠（減縮した場合の技術的効果）が明細書に明記されてなかったため、補足実験証拠によって主張する技術的効果が出願当初明細書から読み取れる範囲を超えると判断された例である。

本件は、式（I）で表されるポリエーテルシロキサン化合物を含むポリマー組成物に関するものであり、式（I）の化合物は、末端等に $-OR^3$ 基（ R^3 は水素又は炭素原子数が1～4のアルキル残基である）を有する構造である。

出願人は、引用文献において式（I）中の R^3 に相当する基がアルキル基を示すことから、本件において式（I）中の R^3 を水素に限定すると共に、 R^3 が水素の場合は、アルキル基の場合に比べて機械的特性および難燃性に優れることを示す補足実験証拠を提出することにより進歩性を主張した。

復審における判断は一貫して、「補足実験証拠によって示された技術的効果は、明細書の開示から当業者が得られる範囲を超える」という

ものであった。

その理由として、明細書中には、 R^3 について「好ましくは、 R^3 は水素である」という言及があり、また、 R^3 がアルキル基のみならず水素の場合の実施例もあるものの、その実施例において、アルキル基に比べて水素を選択する場合の方がより優れた効果を示すことが読み取れないこと等から、 R^3 が水素の場合にどのような点において技術的効果があるのかを理解し得ないことをあげている。

本件で提出した補足実験証拠は、出願当初明細書に記載した技術課題および効果と一致するものであり、明細書中には「好ましくは、 R^3 は水素である」ことが一応記載されていること、および、実施例において R^3 が水素の場合についての検証を行っていることを鑑みると、復審における判断はいささか厳しいものにも感じられるが、審判官による判断の揺れであると推定され、判断の分かれ目であるのかもしれない。

本件のように、出願当初明細書の技術的範囲にあるものを比較例とする補足実験証拠を出す場合は、当業者にとってその理由と根拠を明細書から明確に読み取れることが必要と考えられる。

なお、明細書において、「好ましくは、 R^3 は水素である」の記載に加えて「なぜ好ましいのか」ということを示すことにより構成と技術的効果の関係を明確にしていたか、又は、実施例において R^3 が水素の場合の優位性が読み取れたならば、判断は変わった可能性はあるので、明細書作成において留意すべきと考えられる。

(2) ケース5

- ・ 決定番号：131200号
- ・ 決定日：2017年9月25日
- ・ 判断主体：復審委員会

本件は、補足実験証拠に基づく技術的効果が、本件明細書から読み取れないし、本件発明の技

術的効果であるとも確認できなかったため、認められなかった例である。

本件は、潤滑剤組成物であって、次の要件 i) ~ iii) を特徴とする発明に関する。

- i) ヒンダード有機ポリオールと、5個以上の炭素の鎖長を有する分岐鎖カルボン酸との反応生成物である合成エステル基油を10~35重量%含有する。
- ii) 高級パラフィン性のフィッシャー・トロプシュ法由来の基油を55~90重量%含有する。
- iii) ジフェニルアミンおよびフェニルナフラルアミンから選択される1種以上の酸化防止剤を0.1~10重量%含有する。

本件発明は、湿気および高温に曝された時に改善された酸化安定性を実現することを課題とする。

本件は、引用文献1と当該技術分野で一般的に使用されている技術的手段との組み合わせにより、進歩性なしとして拒絶決定された。これに対し、本件出願人は、復審請求を行い、本件発明を上記の内容に補正したうえで、補足実験証拠を提出し、引用文献1には本件発明の要件 ii) が記載も示唆もされていない旨と、補足実験証拠に開示の技術的効果に基づき、特定の3成分(要件 i) ~ iii)) を組み合わせた潤滑剤組成物の酸化安定性が相乗的に優れていることは予想外である旨とを主張し、本件発明は進歩性を具備すると主張した。

復審委員会は、本件発明は引用文献1と当該技術分野で一般的に使用されている技術的手段との組み合わせから自明であると判断した。そして、復審委員会は次のように判断した。補足実験証拠により本件発明の技術的効果を証明するためには、第一にその技術的効果が本件明細書から読み取れるかどうか、第二にその技術的効果が補足実験証拠から確認されるかどうかは不可欠である。特定の3成分を組み合わせた潤

滑剤組成物が相乗的に優れた酸化安定性を示すことは本件明細書から読み取れないし、補足実験証拠に開示の潤滑剤組成物には特定の3成分以外の成分も含まれており、本件明細書に記載の特定の3成分による効果を反映したものでもない。そのため、補足実験証拠に開示の技術的效果は認められない。

本件明細書に、特定の3成分を組み合わせた潤滑剤組成物が相乗的に優れた酸化安定性を示すと予想されることと、そのメカニズムとが記載されており、補足実験証拠に開示の潤滑剤組成物が本件明細書に記載の特定の3成分を反映したものであったなら、補足実験証拠に開示の技術的效果が認められた可能性が高い。明細書に記載する好ましい実施形態が示すと予想される技術的效果と、そのメカニズムとを記載することに留意すべきである。

5. まとめ

本稿では、中国における補足実験証拠の実務の実態について、会員企業へのアンケート、中国特許事務所へのアンケート、およびケーススタディーにより調査した結果を報告した。

会員企業へのアンケートでは、中国における補足実験証拠の実務について、実態の把握が十分ではないという状況が浮き彫りになった。また、中国においては、補足実験証拠が採用されないと考えて、その提出を躊躇うという実態が存在していることが明らかになった。

中国特許事務所へのアンケートでは、補足実験証拠が審査されていること、および日本企業が積極的に補足実験証拠を提出していることが確認された。しかし、どのような補足実験証拠であれば拒絶理由を克服しやすいかについては、個別具体的に検討すべき事項であることが明らかになった。

ケーススタディーでは、個別的なものであり他の案件にまで直ちに適用できるわけではない

ことに留意する必要があるが、拒絶理由を克服した事例として、引用文献との比較データが認められた事例、出願当初明細書で疎明されていると判断され補足実験証拠により効果を証明できた事例、補足実験証拠によって示された技術的效果が出願当初明細書の内容から得られた事例といった成功事例が存在していた。

また、拒絶理由を克服できなかった事例として、単に好ましいとされるだけでその理由が記載されておらず、また実証されていない場合において、補足実験証拠での効果の実証が認められなかった事例、特定の3成分による効果が出願当初明細書に記載されていなかったため補足実験証拠での効果の実証が認められなかった事例といった不成功事例が存在した。

6. おわりに

中国の補足実験証拠に関する審査指南は、2021年1月15日にさらに改正されている⁴⁾。この改正では、補足実験証拠について、2つの例示が追加された。一方の例では、明細書に製造例と実験方法が記載されているが実験データが記載されていない場合において、その実験方法により効果を実証した補足実験証拠を提出することが許容される旨が示されている。補足実験証拠が許容される例が明示されたことは出願人の参考になる。

出願時点において、十分な実験データを用意しておくことが記載不備および進歩性の点で好ましい反面、先願主義の下では一日も早い出願が求められる。出願時点において必要な実験データがどこまでであるのかを精査するにあたり、また、審査対応において、本稿が出願人の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 独立行政法人 日本貿易振興機構webページ
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf
- 2) 中国法院网webページ
<https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/04/id/1845020.shtml>
- 3) 河野特許事務所webページ 2017年改正中国審査指南の解説～日本企業の中国特許実務に与える影響～
- 4) 中国特許庁webページ
https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/12/14/art_74_155606.html
- (URL参照日は全て2022年2月14日)

(原稿受領日 2021年11月30日)

