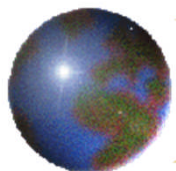


拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—日本を受理官庁としたPCT出願における傾向比較—

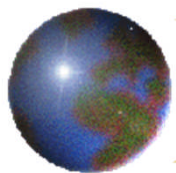
特許第1委員会第2小委員会
日本知的財産協会

世界から期待され、世界をリードするJIPA



本日の発表について

- ❖ 本日の発表は、2013年度特許第1委員会第2小委員会の活動成果を一部を抜粋して発表するものである。
- ❖ 発表者
関東部会（2月25日（火））
大塚 章宏（日本メジフィジックス）
関西部会（2月28日（金））
島野 哲郎（宇部興産、発表資料作成）

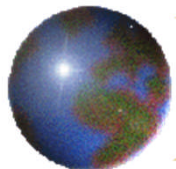


小委員会のメンバー構成

大塚章宏小委員長(日本メジフィジックス),
三友仁史同補佐(富士通テクノロジー),
井熊健(セイコーエプソン), 岩本禎司(第一三共),
内堀保治(大阪ガス), 江副利広(ソニー),
北野総人(JFEテクノロジー), 崎山智文(カネカ),
島野哲郎(宇部興産), 谷為昌彦(大日本住友製薬),
土屋肇(三菱樹脂), 根岸武志(リコー),
鉢呂昌弘(旭硝子), 森勝彦(積水化学工業)

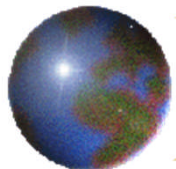
**医薬・化学から機械・電気まで
専門分野は多岐に渡る**





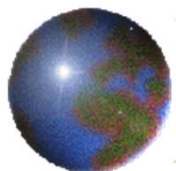
目次

1. はじめに(背景、過去の活動結果など)
2. 本年度の活動方針
3. 統計分析(統計データ、考察)
4. 実務者への提言
5. まとめ



目次

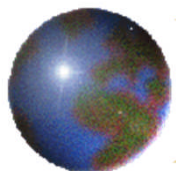
1. はじめに(背景、過去の活動結果など)
2. 本年度の活動方針
3. 統計分析(統計データ、考察)
4. 実務者への提言
5. まとめ



1. はじめに

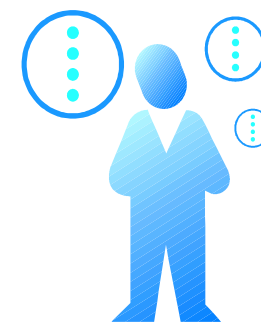
- ❖ 近年、企業活動のグローバル化に伴い国際的な知財活動が図られている。
- ❖ 特に、**日本、米国、欧州**の三極、更に**中国、韓国**を加えた五極において権利取得のニーズが年々増している。
- ❖ しかしながら、各国での審査過程における**判断齟齬**により、出願人にとって不都合な問題が発生している。

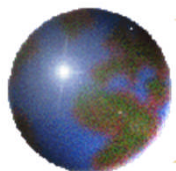




1. はじめに

- ❖ 記載要件違反は新規性違反や進歩性違反と異なり、**先行技術文献に基づかない拒絶理由**である。
- ❖ 従って、他国で記載要件違反が指摘されていない案件について、**ある特定の国のみで記載要件違反が指摘**された場合には、新たな先行技術文献に基づいて判断される新規性・進歩性と比べ、**出願人の納得感がかない低くなる**ものと考えられる。





1. はじめに

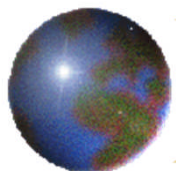
記載要件に関する条文¹⁾



	日本	米国	欧州
サポート要件 (記述要件)	36条6項1号	112条1項	84条
	クレーム	明細書	クレーム
	拒絶・無効理由	拒絶・無効理由	拒絶理由のみ
明確性要件	36条6項2号	112条2項	84条
	クレーム	クレーム	クレーム
	拒絶・無効理由	拒絶・無効理由	拒絶理由のみ
実施可能要件	36条4項1号	112条1項	83条
	明細書	明細書	明細書
	拒絶・無効理由	拒絶・無効理由	拒絶・無効理由

1) 審査基準専門委員会第6回会合(平成22年9月)、資料3より抜粋



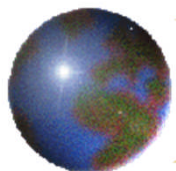


1. はじめに

❖ 三極特許庁における記載要件に係る事例研究の結果¹⁾

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) 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/kisaiyouken.pdf, 参照日:2013年3月22日)



1. はじめに

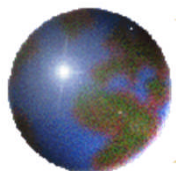
◆ 特許第1委員会の過去の検討結果 (2007～2009年度の中長期テーマ)

判決・審決をベースとした日米欧三極における記載要件判断の比較検討を行った。

その結果、三極では**記載要件の判断(厳しさの程度)**に**大差はない**という結論が導かれた。

記載要件に関して、
「欧州、米国と比べ日本の判断は厳しいのではないか」
という実務上の感覚と齟齬している蓋然性あり





1. はじめに

2012年度の第2小委員会の活動¹⁾

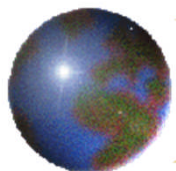
国際公開されたPCT出願を対象に，日米欧の三極における拒絶理由通知における記載要件の判断動向を調査。

1) 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

**記載要件の指摘件数は日本が最も多いという結果
(実務者の感覚をある程度反映している)**

但し、調査対象を1日の国際公開分としたため偏りが懸念

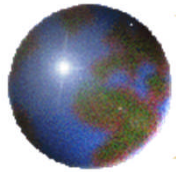




目次

1. はじめに(背景、過去の活動結果など)
- 2. 本年度の活動方針**
3. 統計分析(統計データ、考察)
4. 実務者への提言
5. まとめ





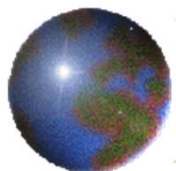
2. 本年度の活動方針

2013年度の小委員会活動の方針

過去の問題点を踏まえて調査対象の見直しを行った。



調査対象を**日本国特許庁を受理官庁とするPCT出願**に限定し、**4か月おきに1年**にわたって日米欧での審査における記載要件判断の動向を調査することとした。

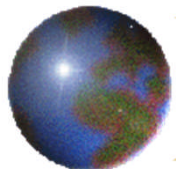


2. 本年度の活動方針

調査対象を限定した効果

- 各公開日における調査対象案件数を絞ることができ、**よい広い期間**にわたって検討を行うことが可能となる。
- 受理官庁を日本特許庁に限定することにより、大多数の調査対象が日本人(及び日本法人)によるPCT出願となる(**誤訳の問題も解消**)。
- 即ち、日本の審査実務に慣れている日本人(及び日本法人)によるPCT出願における記載要件が、**日米欧の三極の審査においてどのように判断されているか**を確認することができる。

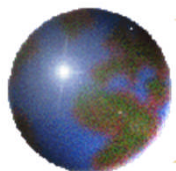




目次

1. はじめに(背景、過去の活動結果など)
2. 本年度の活動方針
- 3. 統計分析(統計データ、考察)**
4. 実務者への提言
5. まとめ





3. 統計分析

調査対象の抽出

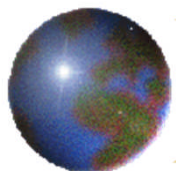
- ① 日本国特許庁を受理官庁とするPCT出願。
- ② 2006年8月、12月、2007年4月、8月の第1週に公開されたもの(4ヶ月おき)¹⁾。
- ③ 日本、米国、欧州の三極に移行されたもの。



抽出案件327件

1) 欧州の審査開始時期を考慮して、各国移行から5年を経過した案件を対象とした。





3. 統計分析

✦抽出案件(327件)の精査

①記載要件違反の**指摘の有無**の確認

日米欧の三極におけるFirst Action(欧州での拡張サーチレポートも含む)の内容を確認。

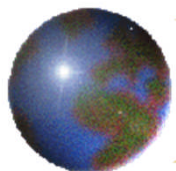
②**補正の有無**の確認(**除外対象の抽出**)

First Action前に実質的な補正が行われると比較対象とするクレームが異なる蓋然性あるため。



抽出案件278件





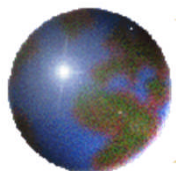
3. 統計分析(全体)

三極における記載要件違反の指摘の傾向

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

**日本では米国、欧州に比べてサポート要件違反、
実施可能要件違反の指摘が多い**



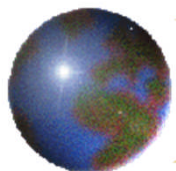


3. 統計分析(化学・医薬分野)

化学・医薬分野における記載要件違反の指摘の傾向

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

サポート要件: **日本** > 米国、欧州
 明確性要件: 米国、欧州 > **日本**
 実施可能要件: **日本**、米国 > 欧州

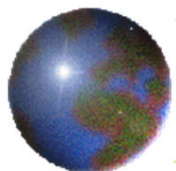


3. 統計分析(機械・電気分野)

機械・電気分野における記載要件違反の指摘の傾向

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

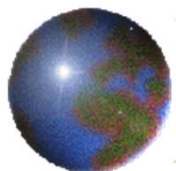
サポート要件: **日本** > 米国、欧州
 明確性要件: 欧州 > **日本**、米国
 実施可能要件: **日本** > 米国、欧州



3. 統計分析(小括)

- ❖ サポート要件違反及び実施可能要件違反については、**日本は**米国、欧州に比べて**指摘件数が多い**。
- ❖ 技術分野別では、医薬・化学分野において指摘件数が多く、特に**サポート要件違反は顕著**である。
- ❖ 明確性要件違反については、**日本は**米国、欧州に比べて**指摘件数が少ない**¹⁾。
- ❖ 日本では、サポート要件違反と実施可能要件違反が**同時に指摘**されるという場合が散見される。

1) 明確性要件違反について、昨年度の検討結果と異なっているが、これは翻訳時の誤訳の問題が解消された結果に起因すると考えている。

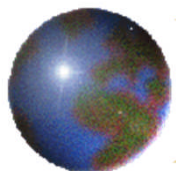


3. 統計分析

サポ-ト要件違反指摘後の帰趨

- 三極で登録された案件(9件)について、設定登録時の請求項を確認した。
- 日本においては、**全ての案件**について限定的な減縮補正をしている。
- 米国、欧州においては、**約半数**について限定的な減縮補正を行っている。

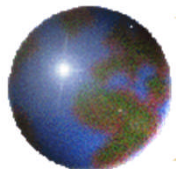
サポ-ト要件判断の差異に起因して
設定登録時の請求項に広狭が発生



3. 統計分析(考察)

- ◆ 今回の対象案件は、日本を受理官庁としているため、日本の実務に精通している日本人(及び日本法人)が出願人となっている案件がほとんどである。
- ◆ それにも拘わらず、**日本において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。**
- ◆ **このことから、当該要件に対して米国、欧州と比較して厳しい判断がなされていると考えられる。**
- ◆ その結果として、先述の通り、三極で異なる範囲の特許権が得られるといった**出願人にとって不便な状況が発生**しているものもある。

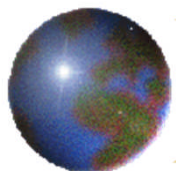




目次

1. はじめに(背景、過去の活動結果など)
2. 本年度の活動方針
3. 統計分析(統計データ、考察)
- 4. 実務者への提言**
5. まとめ





4. 実務者への提言

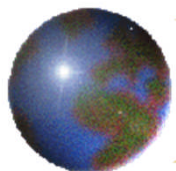
日本において厳しく判断された代表的な例

- ❖ 化合物を対象とした発明において、日本では、実施例に具体的に記載された内容に基づいてサポート要件違反や実施可能要件違反を指摘。
- ❖ パラメータによって規定された請求項について、日本において、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。

※いずれも米国、欧州においては、同様の指摘はない。

**出願人に対して過度な負担を強いる恐れ
(米国、欧州と同様に柔軟な判断が望まれる)**



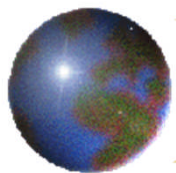


4. 実務者への提言

- ✦ サポート要件については、原則、実験データの後出しは認められない。
(参考裁判例)平成17年(行ケ)第10042号
「偏光フィルムの製造方法」事件(大合議事件)
- ✦ 従って、**バリエーションを備えた複数の実験データを取得**するなど、サポート要件を考慮した実験データの取得に努める。

**技術部門と知財部門との
密な連携が必要**





4. 実務者への提言

- ❖ 明細書の詳細な説明の欄に、サポート要件の充足に役立つ論理的かつ具体的な記載をすることに努める。

(参考裁判例)平成19年(行ケ)第10308号

「被覆硬質部材」事件

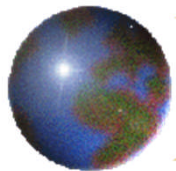
- ❖ 例えば、明細書の詳細な記載の欄に、

①メカニズムや因果関係の記載

②実施例のデータから一定の傾向が読み取れるような記載

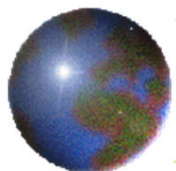
をしておく。





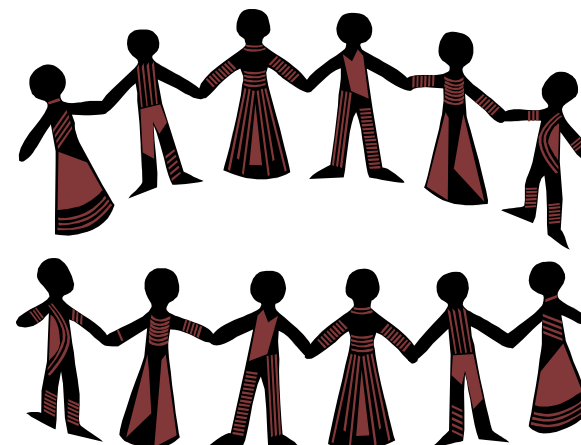
目次

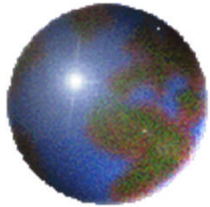
1. はじめに(背景、過去の活動結果など)
2. 本年度の活動方針
3. 統計分析(統計データ、考察)
4. 実務者への提言
5. まとめ



5. まとめ

- ❖ 国ごとに記載要件違反の判断の厳しさに起因して**異なる範囲の特許権**が発生した場合には、権利活用や特許管理の観点からも**出願人にとってより煩雑**となる。
- ❖ 出願人の負担を減らすという意味で、記載要件の取り扱いについて、**早期にハーモナイズ**されることが望まれる。





世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World

ご清聴ありがとうございました