



拒絶理由通知における記載 要件判断の5極比較検討

—JPOを受理官庁としたPCT出願を対象とした検討—

特許第1委員会第2小委員会
(一社)日本知的財産協会



本日の発表について

- ◆ 本日は、
2014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します。

- ◆ 発表者
関東部会(2月24日火曜日)
大塚 章宏(日本メジフィジックス株式会社)
関西部会(2月25日水曜日)
谷為 昌彦(大日本住友製薬株式会社)





特許第一・第二小委員会メンバー

大塚章宏 小委員長(日本メジフィジックス),
三友仁史 小委員長補佐(富士通テクノロジー),
島野哲郎 小委員長補佐(宇部興産),
井熊健(セイコーエプソン), 江副利広(ソニー),
北野総人(JFEテクノロジー), 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),
谷為昌彦(大日本住友製薬), 根岸武志(リコー),
萩原幸恵(IHI), 森勝彦(積水化学工業),
本田明子(大王製紙)





目次

拒絶理由通知における記載要件判断の5極比較検討

— JPOを受理官庁としたPCT出願を対象とした検討 —

1. はじめに
2. 調査方法 (JP-PCT)
3. 結果 (全体傾向、技術分野別)
4. 考察 (各庁別)
5. まとめ





1. はじめに

1. はじめに
2. 調査方法 (JP-PCT)
3. 結果 (全体傾向、技術分野別)
4. 考察 (各庁別)
5. まとめ





1. はじめに

◆ **特許第1委員会の過去の検討結果 (2012～2013年度の中長期テーマ)**

- ◆ 当小委員会では、First Actionにおける記載要件判断の三極比較検討を行ってきた。
- ◆ その結果、三極特許庁間で、記載要件判断に差があることが確認された。

⇒ 一方、制度調和の動きは...





1. はじめに

日中韓 三極における審査実務の比較 研究 (2009年 特許審査専門家部会の設置)

- ◆ 2010年 進歩性 法令・審査基準の比較研究
- ◆ 2011年 進歩性 事例研究
- ◆ 2012年 新規性 法令・審査基準の比較研究
- ◆ 2012年 新規性 事例研究
- ◆ 2013年 記載要件 法令・審査基準の比較研究

以上、公表済み

(TRIPOホームページ(<http://www.tripo.org/Jegpe.html>))





1. はじめに

三極庁・ユーザ会議及びIP5・industry IP5

- ◆ 2014年三極庁・ユーザ会議及びIP5・industry IP5において、当小委員会による三極比較検討の結果につき、判断齟齬事例と共に報告。
- ◆ 制度調和の必要性を提唱。⇒賛同を得る。





1. はじめに

PHEP (Patent Harmonization Expert Panel) 会合

- ◆ 2014年のPHEP (Patent Harmonization Expert Panel) 会合にて、制度調和検討の優先項目の一つとして「記載要件」が取り上げられることが決定した。
- ◆ (five IP Officeホームページ
(<http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation.html>))





1. はじめに

本年度の特許第1第2小委員会活動

- ◆ 本小委員会では、First Actionを対象とした記載要件判断の調査研究につき、日米欧三極に加え、対象国に中韓を加えた5極間での比較調査も開始した。
- ◆ 本日報告する結果は、2014年度の当小委員会にて実施した調査研究の結果である。

⇒ 案件抽出、検討内容を2013年度の資料(JP-PCTの3極比較)から抜粋する。その後、中韓の内容を確認して抜粋。





2. 調査方法

1. はじめに
- 2. 調査方法 (JP-PCT)**
3. 結果 (全体傾向、技術分野別)
4. 考察 (各庁別)
5. まとめ



2. 調査方法

調査方法

- ◆ JPOを受理官庁としたPCT出願(2013年度に日米欧の三極比較を行ったもの)を対象(278件)。
- ◆ それぞれの案件について、①韓国に移行されていること(公開公報を確認)、②中国に移行され、登録されていること(調査対象とした期間*では、中国では登録されたものしか包袋が入手できない)を満たすものを抽出。

* :2010年2月10日以降の専利出願の電子包袋であれば入手が容易であるが、韓国及び欧州の審査スピードを勘案し、これまで三極比較で対象とした期間と同一の期間におけるPCT出願を対象とした。





2. 調査方法

調査方法

- ◆ 包袋を確認し、中韓において、審査されていないもの、審査前に実質的な補正の行われているものを除外。

⇒ 調査対象 81件(ただし、この段階で多く除外されたのではなく、もともとの抽出案件そのものが少なかった)。



2. 調査方法

FAの内容を確認

- ◆ まずは適用条文番号を確認し、記載要件違反が指摘されているか否かを確認（中国では、専利法26条に加え、実施細則20条に基づく指摘も確認）。
- ◆ 中国における26条の様に、条文番号のみからは「サポート要件違反」か「明確性要件違反」かが判断できないものについては、本文中の「不清楚」「不支持」といったキーワードを確認して判断。



3. 結果

1. はじめに
2. 調査方法 (JP-PCT)
- 3. 結果 (全体傾向、技術分野別)**
4. 考察 (各庁別)
5. まとめ



3. 結果

全体傾向(81件)

| | サポート要件 | 明確性要件 | 実施可能要件 |
|-----------|--------|-------|--------|
| 米国 | 5 | 27 | 7 |
| 欧州 | 7 | 47 | 4 |
| 日本 | 19 | 30 | 13 |
| 韓国 | 11 | 47 | 6 |
| 中国 | 22 | 21 | 2 |
| 中国実施細則20条 | 2 | 23 | - |





3. 結果

化学・医薬分野(50件)

| | サポート要件 | 明確性要件 | 実施可能要件 |
|-----------|--------|-------|--------|
| 米国 | 5 | 21 | 7 |
| 欧州 | 7 | 30 | 3 |
| 日本 | 16 | 20 | 10 |
| 韓国 | 11 | 31 | 6 |
| 中国 | 19 | 16 | 2 |
| 中国実施細則20条 | 0 | 11 | - |





3. 結果

電気・機械分野(31件)

| | サポート要件 | 明確性要件 | 実施可能要件 |
|-----------|--------|-------|--------|
| 米国 | 0 | 6 | 0 |
| 欧州 | 0 | 17 | 1 |
| 日本 | 3 | 10 | 3 |
| 韓国 | 0 | 16 | 0 |
| 中国 | 3 | 5 | 0 |
| 中国実施細則20条 | 2 | 12 | - |





4. 考察

1. はじめに
2. 調査方法 (JP-PCT)
3. 結果 (全体傾向、技術分野別)
- 4. 考察 (各庁別)**
5. まとめ





4. 考察(全体)

- ◆ 今回の調査により、日米欧中韓での審査において、記載要件判断に相違があることが確認された。
- ◆ また、判断齟齬事例の内容を詳細に検討すると、各庁が独自の基準を用いて記載要件の判断を行っている事例が見られた。これらの内容を基に、各庁での判断動向をまとめると、次の様になる。



4. 考察(JPO)

- ◆ 特に医薬・化学分野で、実施例に基づいたサポート要件違反の指摘がなされる場合がある。また、サポート要件違反と実施可能要件違反とが同じ理由で同時に指摘される事例も多くみられる(JPO特有の傾向)。
- ◆ 「約」「実質的に」といったあいまいな文言に基づく明確性要件違反の指摘が多い傾向がある。



4. 考察 (USPTO)

- ◆ 実施可能要件違反の判断において、硬直的な運用をしている事例が散見される(全体として厳しい方ではない)。
- ◆ 例1: 医薬・化学分野の発明において、「溶媒和物」を請求項に記載した場合、当該溶媒和物の実施例が記載されていない場合には実施可能要件違反とされる。
- ◆ 例2: 電気回路の発明において、回路図が図面に記載されていないと、実施可能要件違反とされる。



4. 考察(EPO)

- ◆ JPOではサポート要件違反とされる類型であっても、Clarityで判断されるものがある。
- ◆ 「達成されるべき結果」によって発明が記載されていると判断された場合、原則として明確性要件違反とされる。(Guidelines F-IV,4.10 (旧C-III 4-10))



4. 考察(SIPO)

- ◆ 特に医薬・化学分野の発明において、実施例に基づいたサポート要件違反の指摘がなされる場合がある(JPOより厳しい印象)。
- ◆ 「約」等の文言に基づく明確性要件違反の指摘が指摘されやすい傾向がある(さらなる検討が必要)。



4. 考察 (KIPO)

- ◆ 請求項に記載された文言の明確性を、細かく判断する傾向がある。
- ◆ 「達成されるべき効果」によって記載されていると判断された場合、明確性要件違反となる場合がある (EPOに類似)。
- ◆ 医薬・化学分野において、「薬理データ」が無いと、サポート要件違反とされる (日本、中国も同様の傾向)。



5. まとめ

1. はじめに
2. 調査方法 (JP-PCT)
3. 結果 (全体傾向、技術分野別)
4. 考察 (各庁別)
5. まとめ



5. まとめ

- ◆ JPOを受理官庁としたPCT出願から、日米欧中韓において審査がなされているもの（First OA）を抽出し、各庁における記載要件の判断を調査した（調査対象は81件）。
- ◆ 日米欧中韓において、それぞれ異なる基準により記載要件の判断がなされていることが確認された。



5. まとめ(今後の展望)

- ◆ 今後、より正確に判断動向をつかむためには、さらに多くの案件を対象とした調査を行う必要があり、他庁を受理官庁としたPCT出願について同様の調査を行うことが望まれる。
- ◆ 今後も継続して調査を行い、記載要件の判断動向を明らかにするとともに、我々の検討結果を、記載要件の制度調和に役立てていければと考えている。