



拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—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
日本知的財産協会



本日の発表について

◆ 特許第1委員会第2小委員会における
2015年度活動成果の一部を抜粋して発表する

◆ 発表者

関東部会(2月23日火曜日)

根岸 武志(株式会社リコー)

関西部会(2月25日木曜日)

井上 寛之(セイコーエプソン株式会社)





特許第1委員会 第2小委員会メンバー

小委員長

大塚章宏（日本メジフィジックス）

小委員長補佐

三友仁史（富士通テクノロジーサーチ），

島野哲郎（宇部興産），谷為昌彦（大日本住友製薬）

委員

小暮宏幸（月島機械），島津宏宣（積水化学工業），

永塚勉（三菱電機），萩原幸恵（IHI），本田明子（大王製紙），

野田直美（日本ガイシ），宮永修治（日産自動車），

実川穂高（フジシールインターナショナル），

根岸武志（リコー），井上寛之（セイコーエプソン）





目次

拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願(EP-PCT)における傾向比較—

1. はじめに(背景、過去の調査結果など)
2. 本年度の調査結果(EP-PCT)
3. 統計分析(EPおよび三極統計データ、考察)
4. まとめ



目次

拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願(EP-PCT)における傾向比較—

1. はじめに(背景、過去の調査結果)
2. 本年度の調査結果(EP-PCT)
3. 統計分析(EPおよび三極統計データ、考察)
4. まとめ





1. はじめに(背景、過去の調査結果)

記載要件に関するハーモナイゼーション要望の高まり

◆ 日米欧の三極における、記載要件判断の調査を実施

2013年度

日本特許庁を受理官庁としたPCT出願(JP-PCT)

2014年度

米国特許商標庁を受理官庁としたPCT出願(US-PCT)

日米欧の三極で指摘件数に大きな差があった





1. はじめに(背景、過去の調査結果)

JP-PCT、US-PCTでは、

日米欧で指摘件数に大きな差がある

◆ 2015年度(今年度)

欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願(EP-PCT)

を対象として、

日米欧の三極で記載要件判断の調査を行った

日本・米国・欧州の出願人の相違による影響を調査





拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

— 欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願(EP-PCT)における傾向比較 —

1. はじめに(背景、過去の調査結果)
- 2. 本年度の調査結果(EP-PCT)**
3. 統計分析(EPおよび三極統計データ、考察)
4. まとめ



2. 本年度の調査結果（調査方法）

◆ 調査方法（1）

- ① 欧州特許庁を受理官庁として出願されたPCT出願かつ、日米欧の三極に移行された案件
- ② 審査対象Claimが実質的に同じ案件
（補正後のClaimが比較可能な案件を含む）
- ③ 日米欧のFirst Actionにおいて、
記載要件にかかる指摘の有無を確認
（サポート、明確性、実施可能の各要件）



2. 本年度の調査結果（調査方法）

◆ 調査方法（2）

- ④ 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、日米欧に移行されたEP-PCTを対象とした（318件）
- ⑤ 欧州は、サーチレポートにおける記載要件指摘もカウント対象とした
- ⑥ いわゆる一発特許査定は、記載要件の指摘がないものとしてカウントした



2. 本年度の調査結果(調査方法)

記載要件に関する条文¹⁾

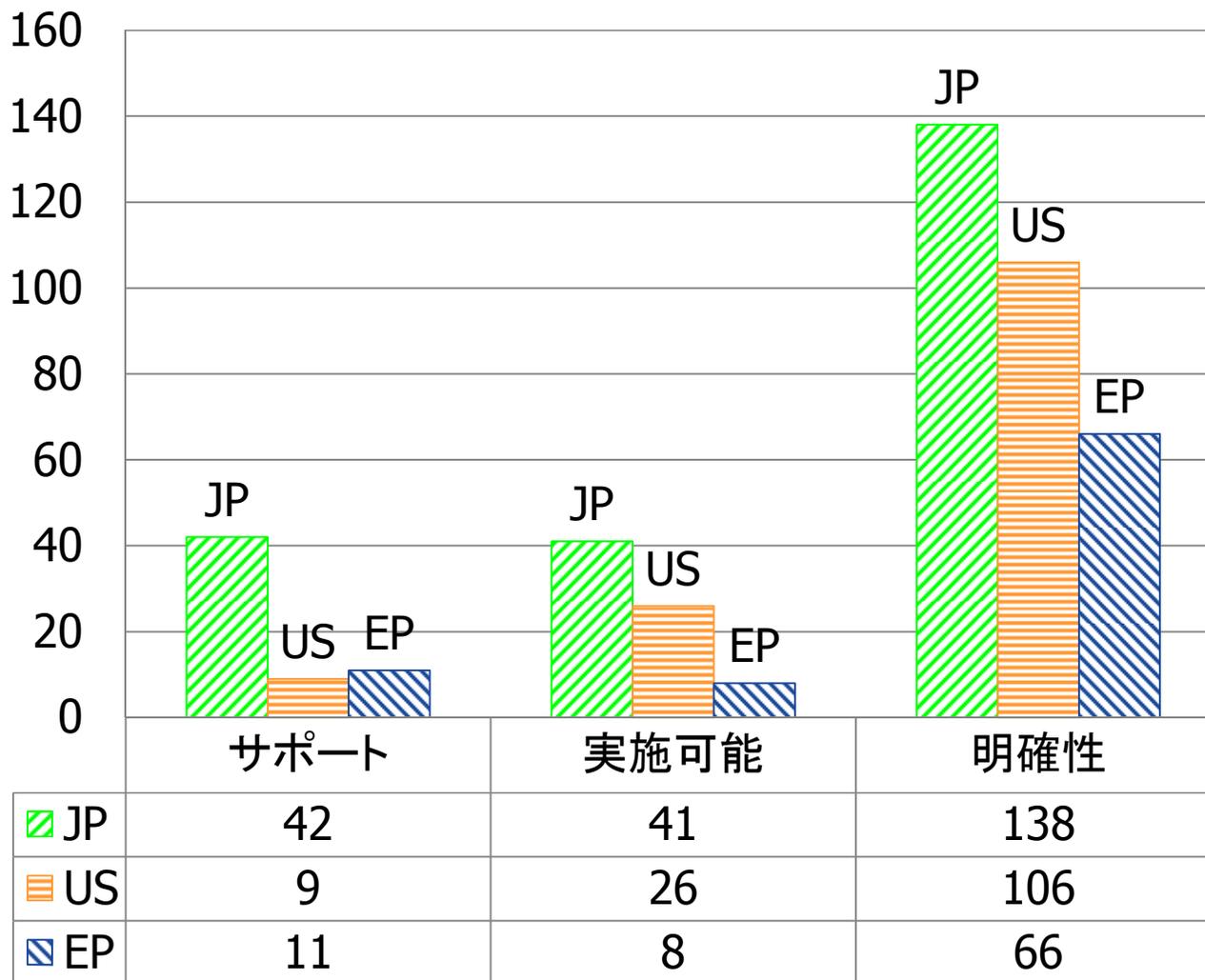
	日本	米国	欧州
サポート要件 (記述要件)	36条6項1号 クレーム 拒絶・無効理由	112条1項 明細書 拒絶・無効理由	84条 クレーム 拒絶理由のみ
明確性要件	36条6項2号 クレーム 拒絶・無効理由	112条2項 クレーム 拒絶・無効理由	84条 クレーム 拒絶理由のみ
実施可能要件	36条6項4号 明細書 拒絶・無効理由	112条1項 明細書 拒絶・無効理由	83条 明細書 拒絶・無効理由

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



2. 調査結果・統計(全体:EP-PCT)

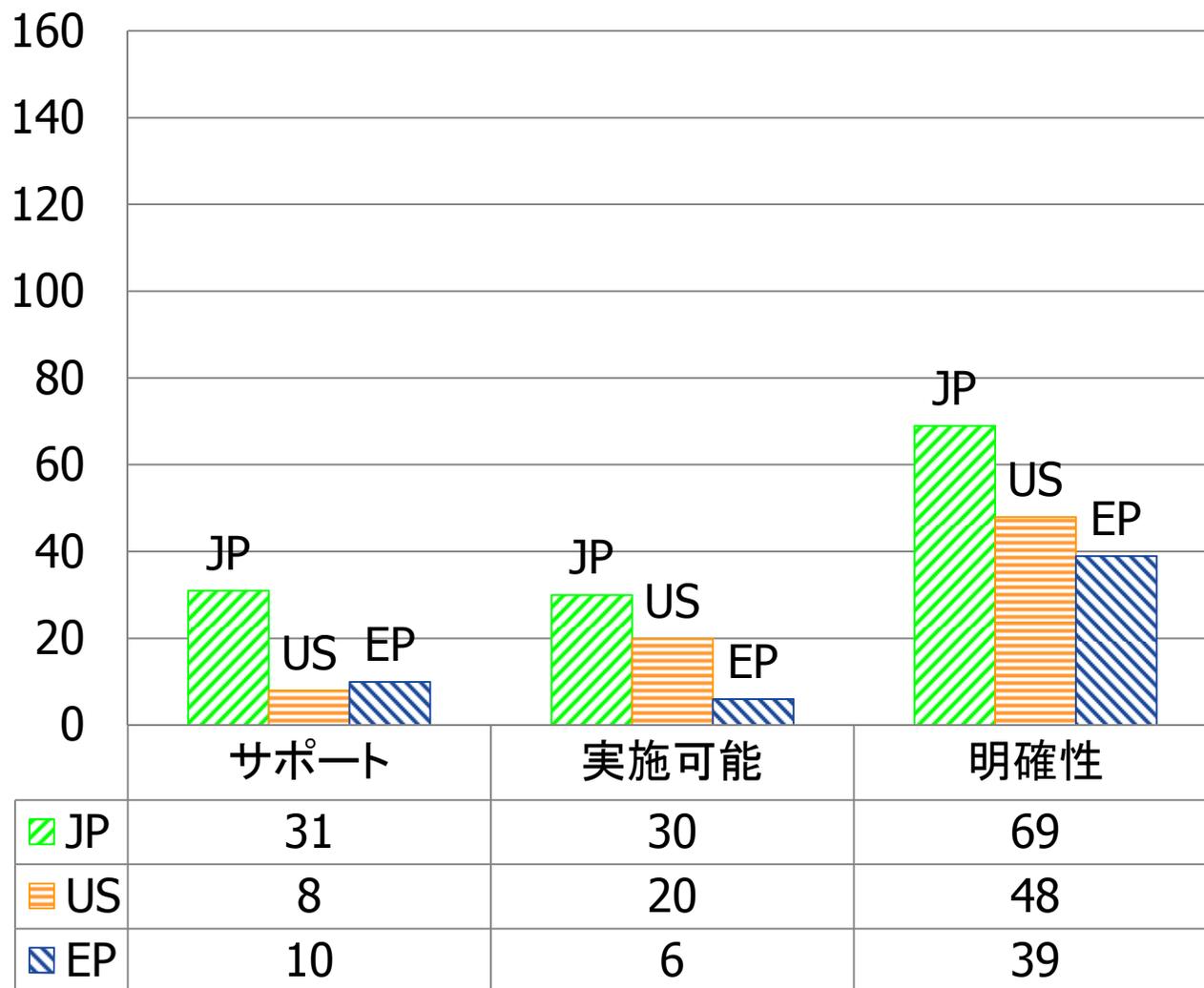
各記載要件の指摘数 (EP-PCT全体(全231件))





2. 調査結果・統計(医薬・化学;EP-PCT)

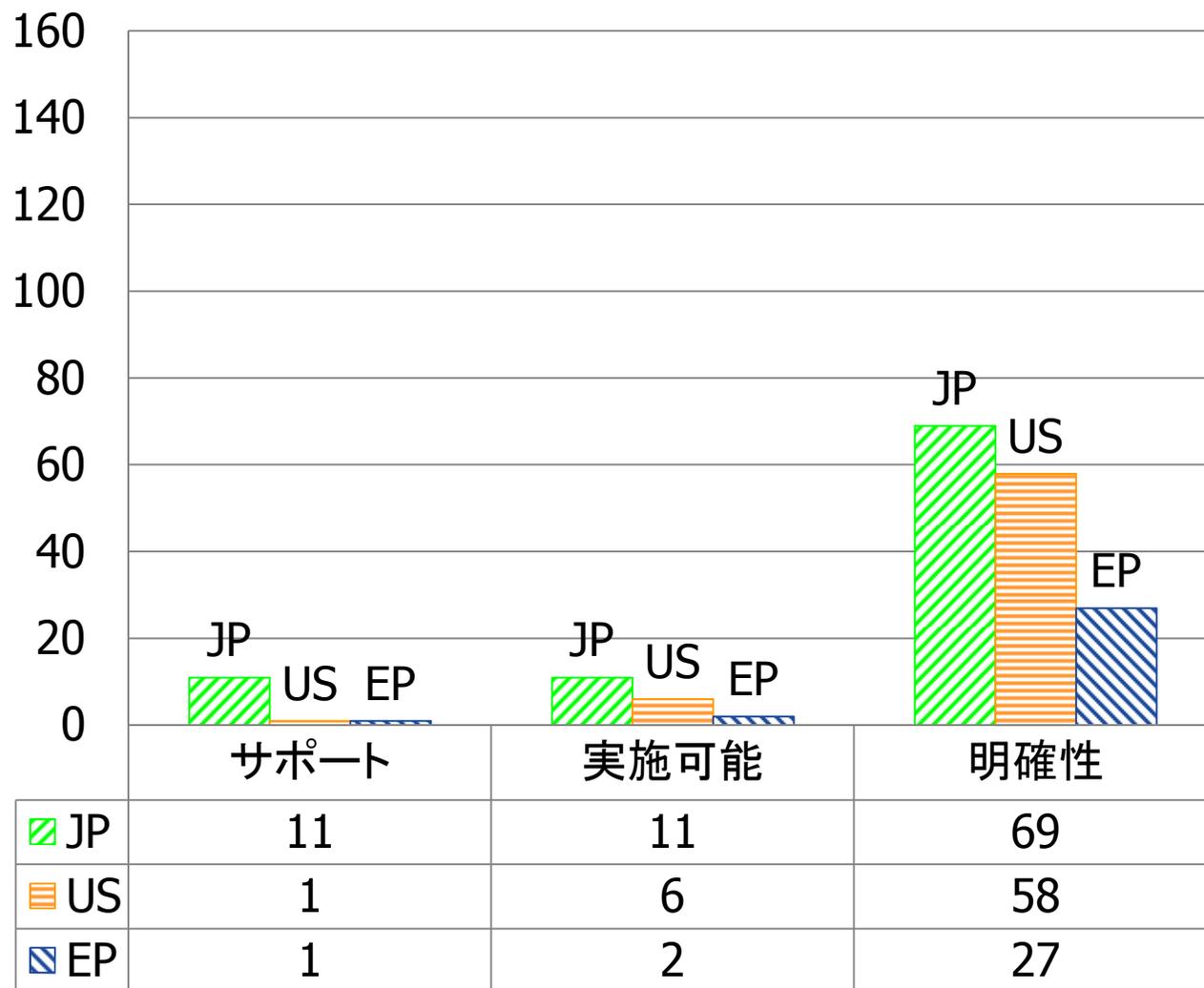
各記載要件の指摘数 (EP-PCT医薬・化学(97件))





2. 調査結果・統計(機械・電気; EP-PCT)

各記載要件の指摘数 (EP-PCT機械・電気(134件))





拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

— 欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願(EP-PCT)における傾向比較 —

1. はじめに(背景、過去の調査結果)
2. 本年度の調査結果(EP-PCT)
3. 統計分析(EPおよび三極統計データ、考察)
4. まとめ

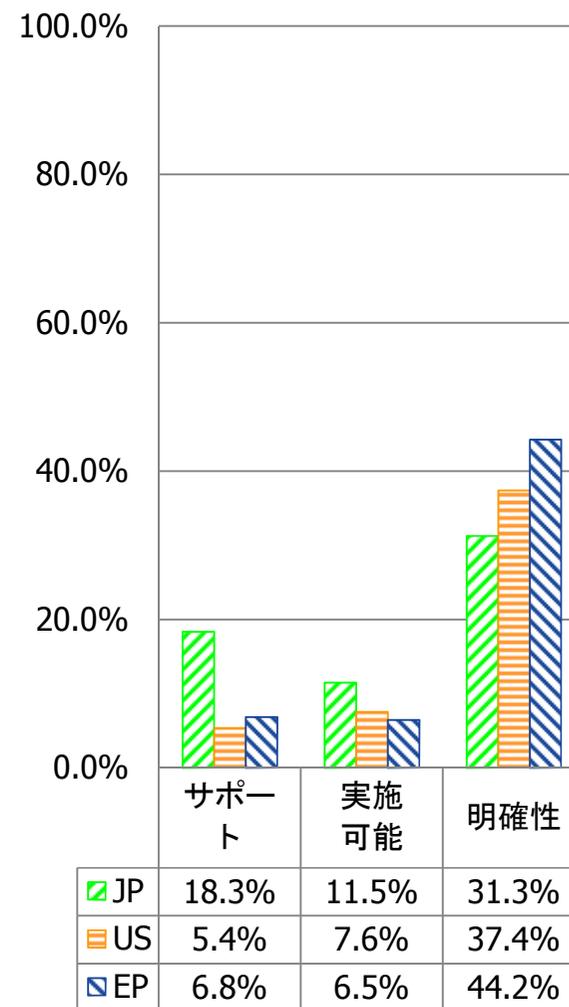
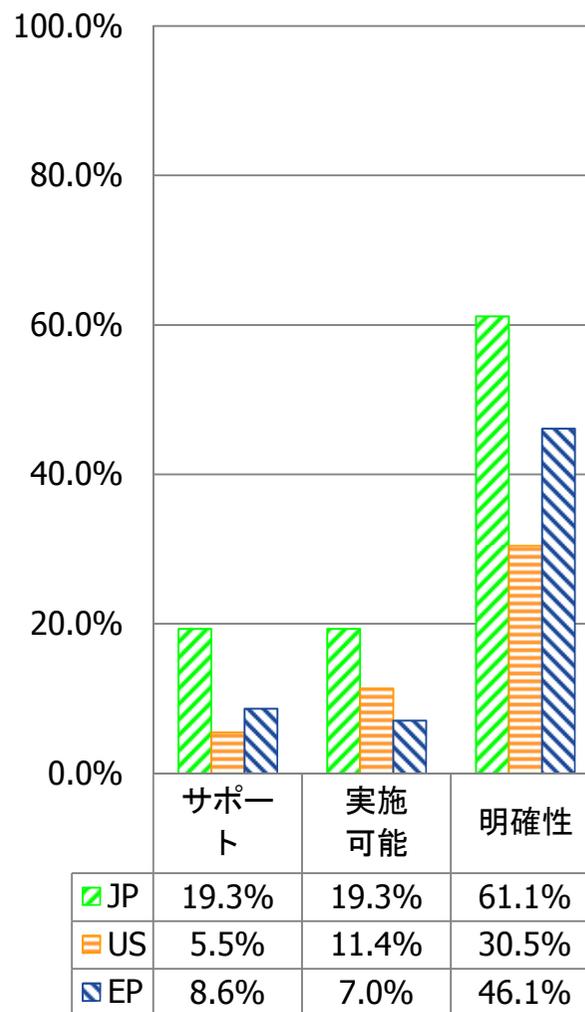
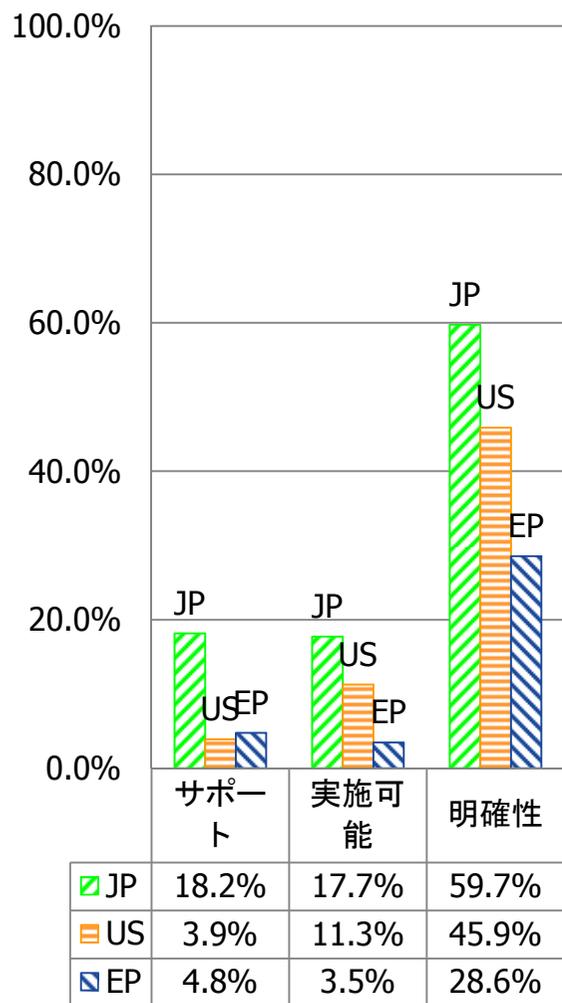


3. 統計(全体:EP/US/JP-PCT)

EP-PCT(全231件)

US-PCT(全440件)

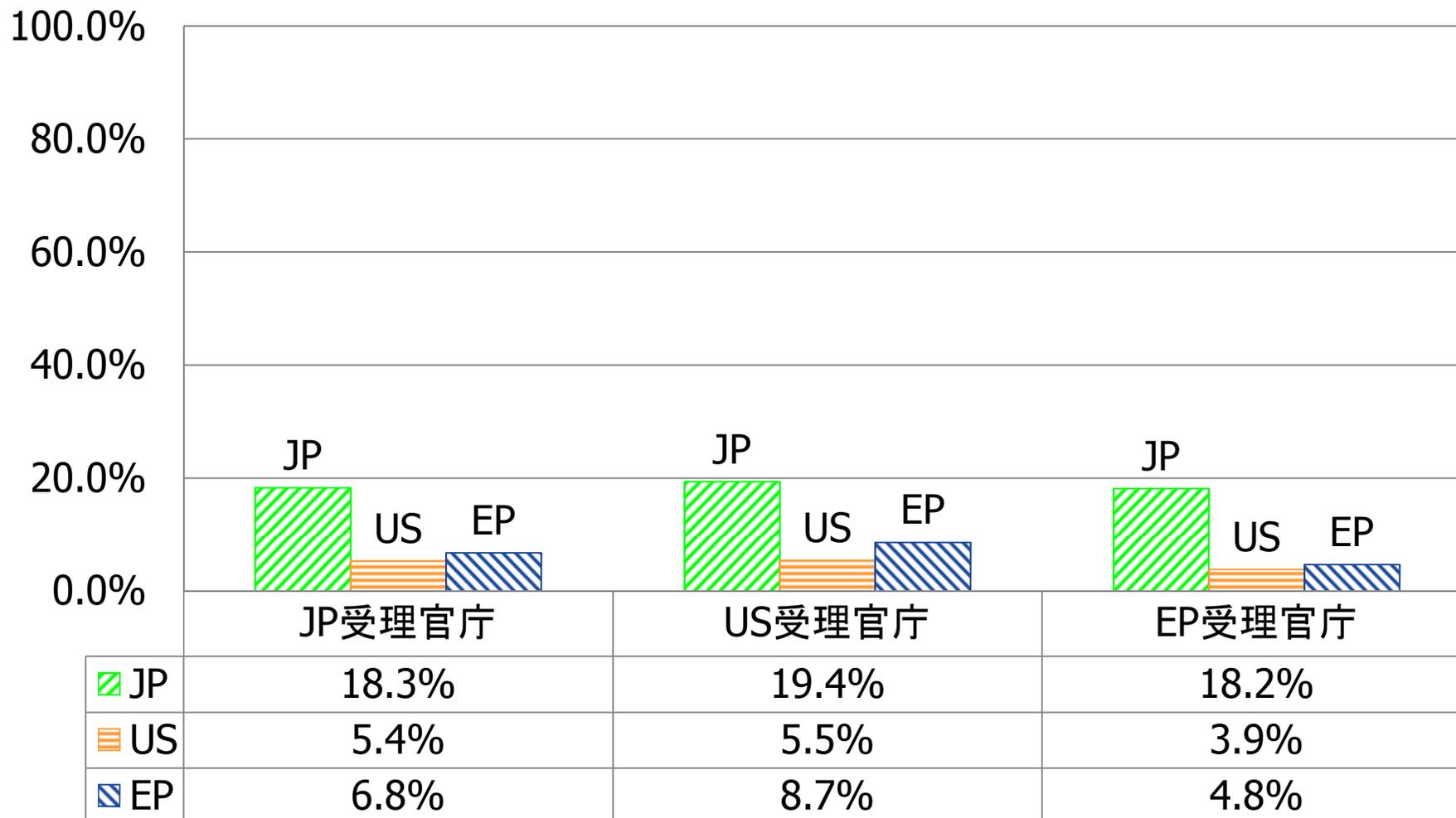
JP-PCT(全278件)





3. 統計(サポート要件 三極比較)

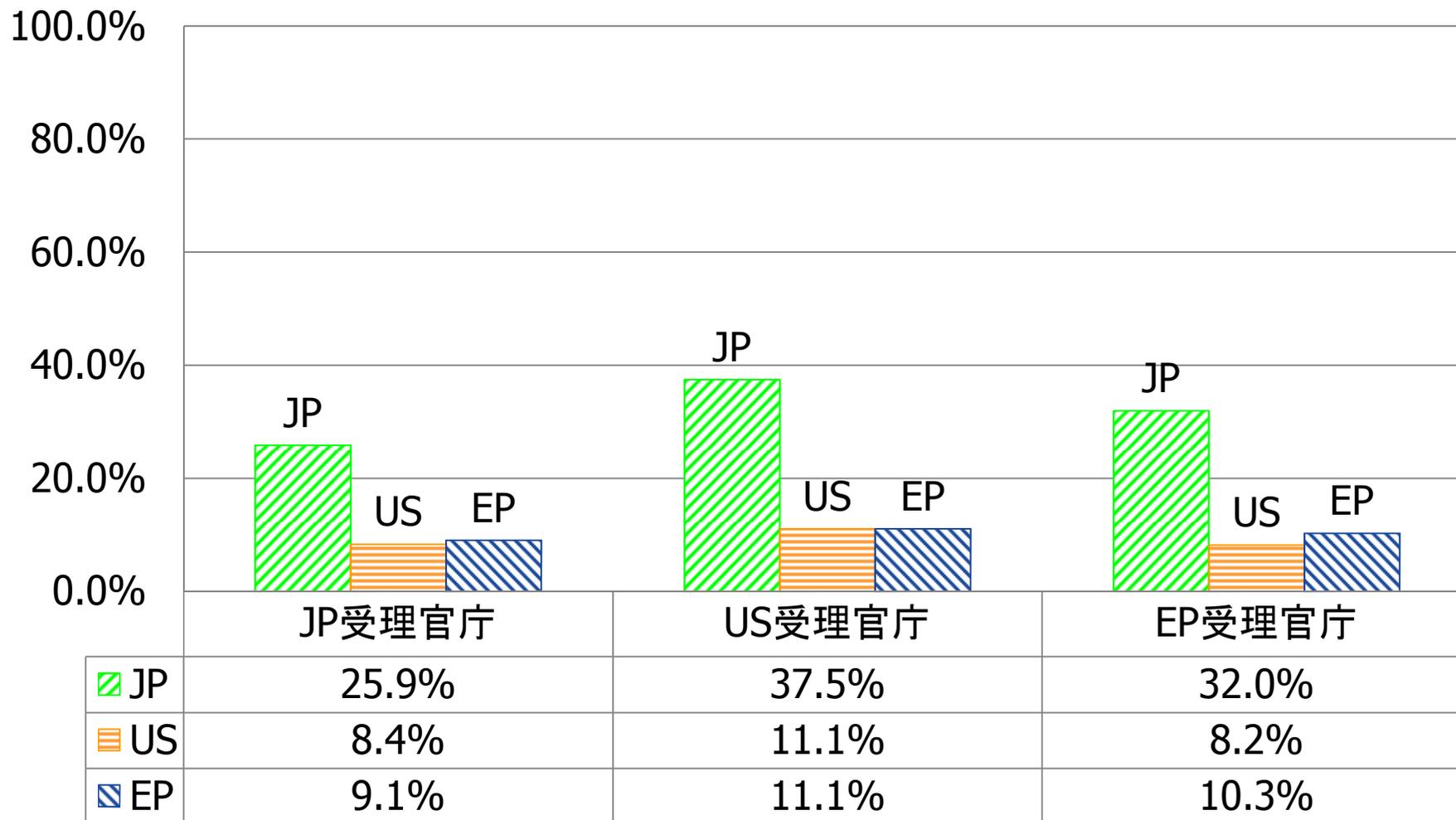
サポート要件の指摘割合(全分野)





3. 統計(サポート要件 三極比較)

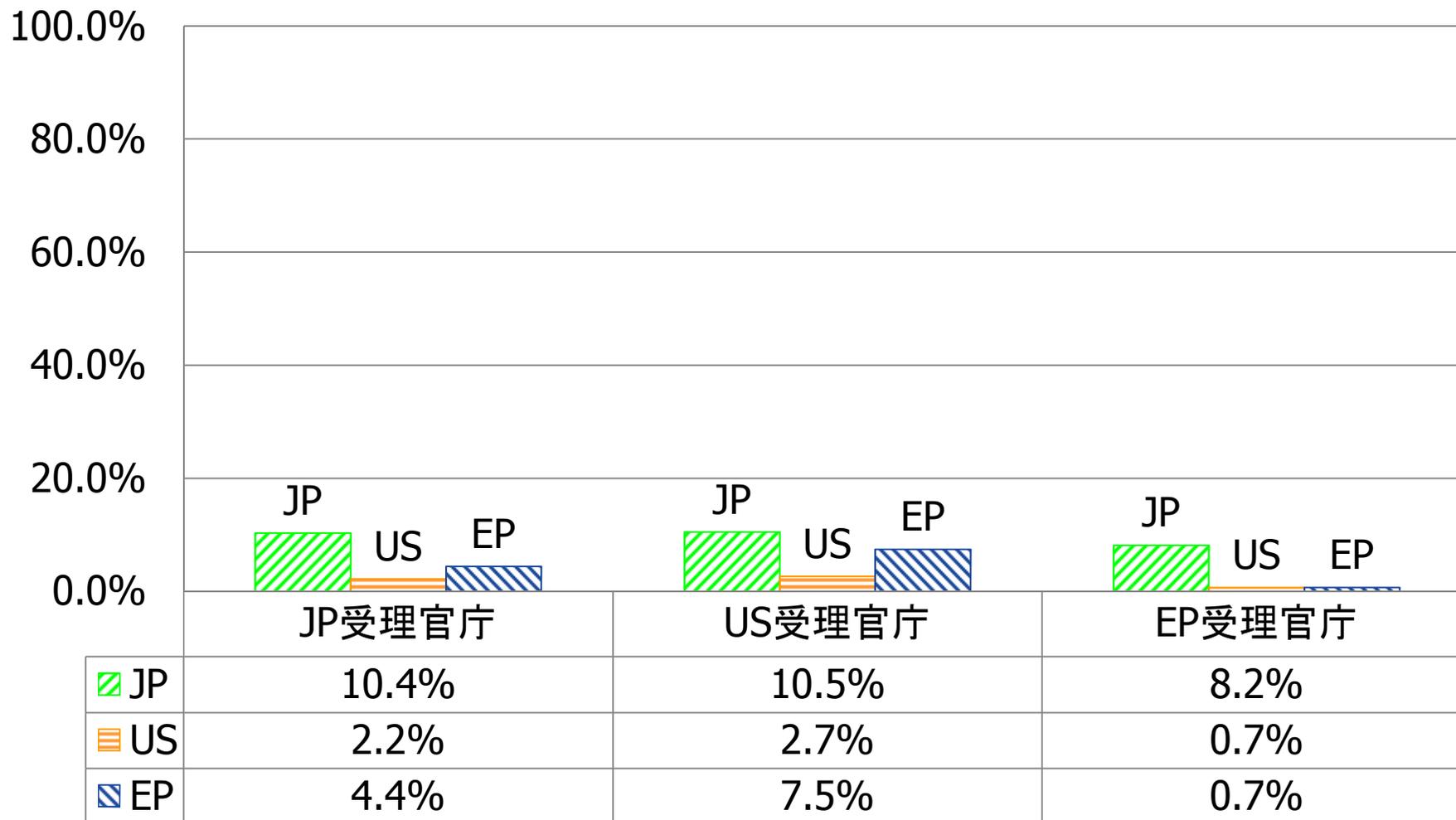
サポート要件の指摘割合(医薬・化学)





3. 統計(サポート要件 三極比較)

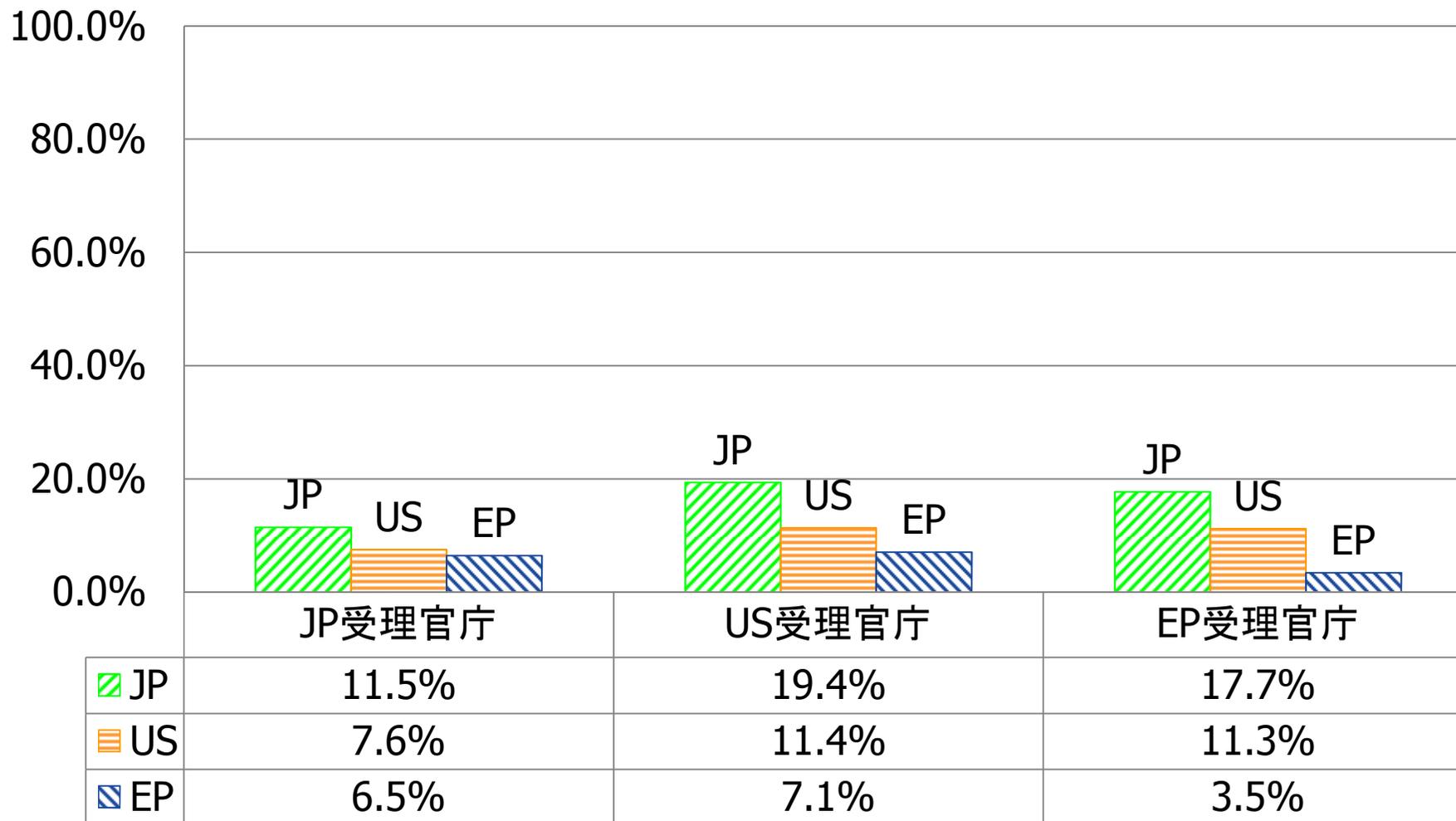
サポート要件の指摘割合(機械・電気)





3. 統計(実施可能要件 三極比較)

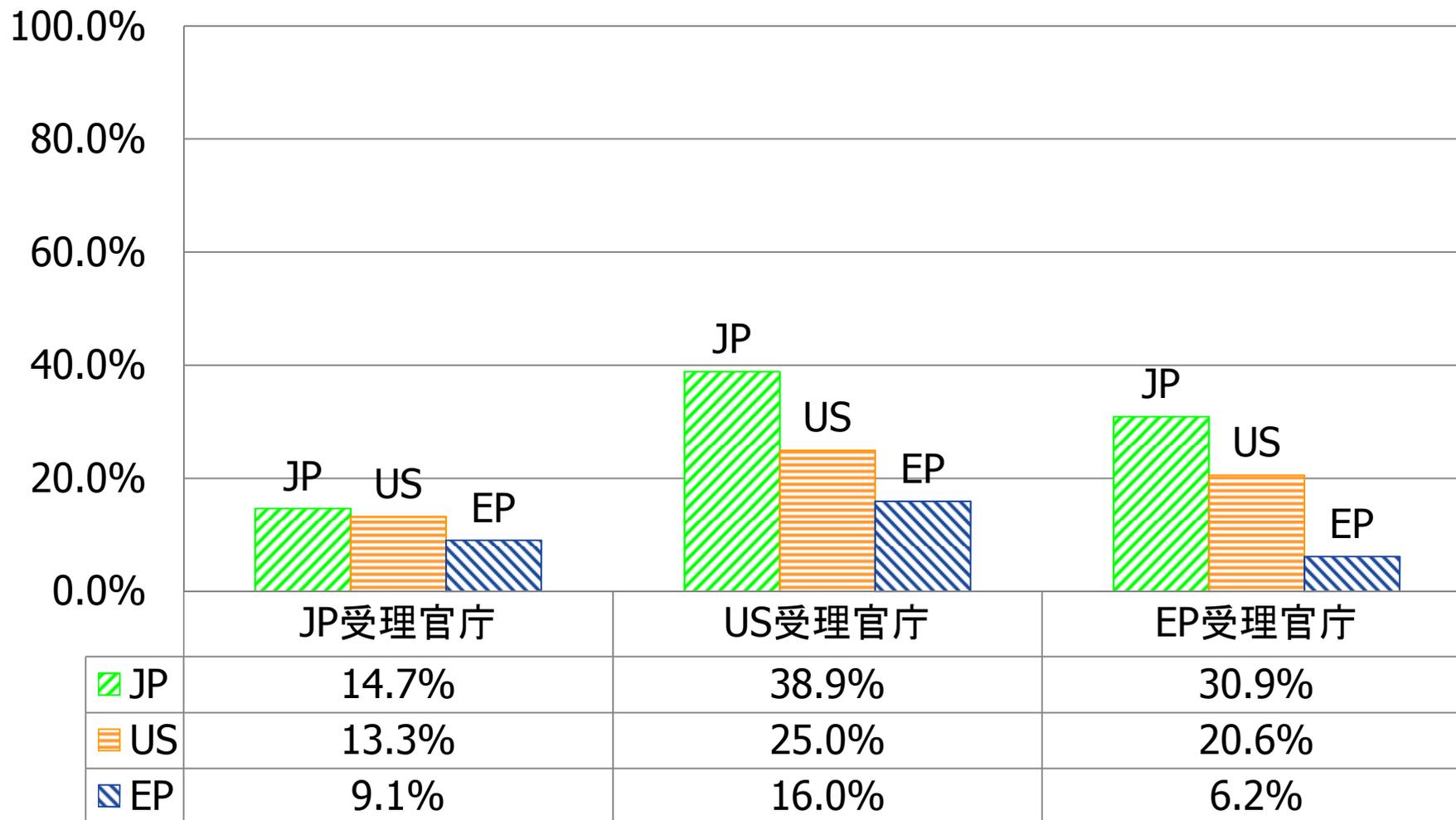
実施可能要件の指摘割合(全分野)





3. 統計(実施可能要件 三極比較)

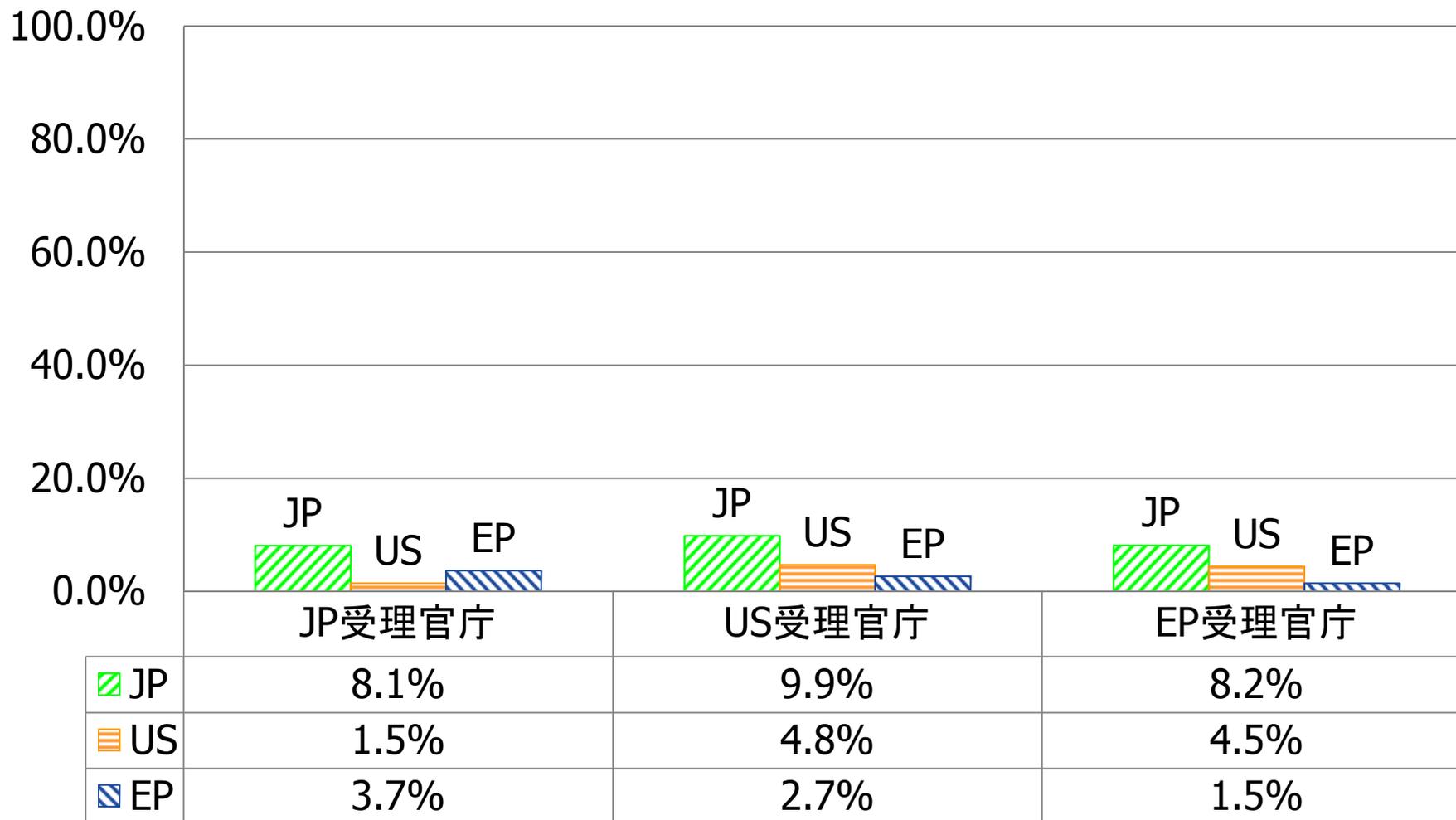
実施可能要件の指摘割合(医薬・化学)





3. 統計(実施可能要件 三極比較)

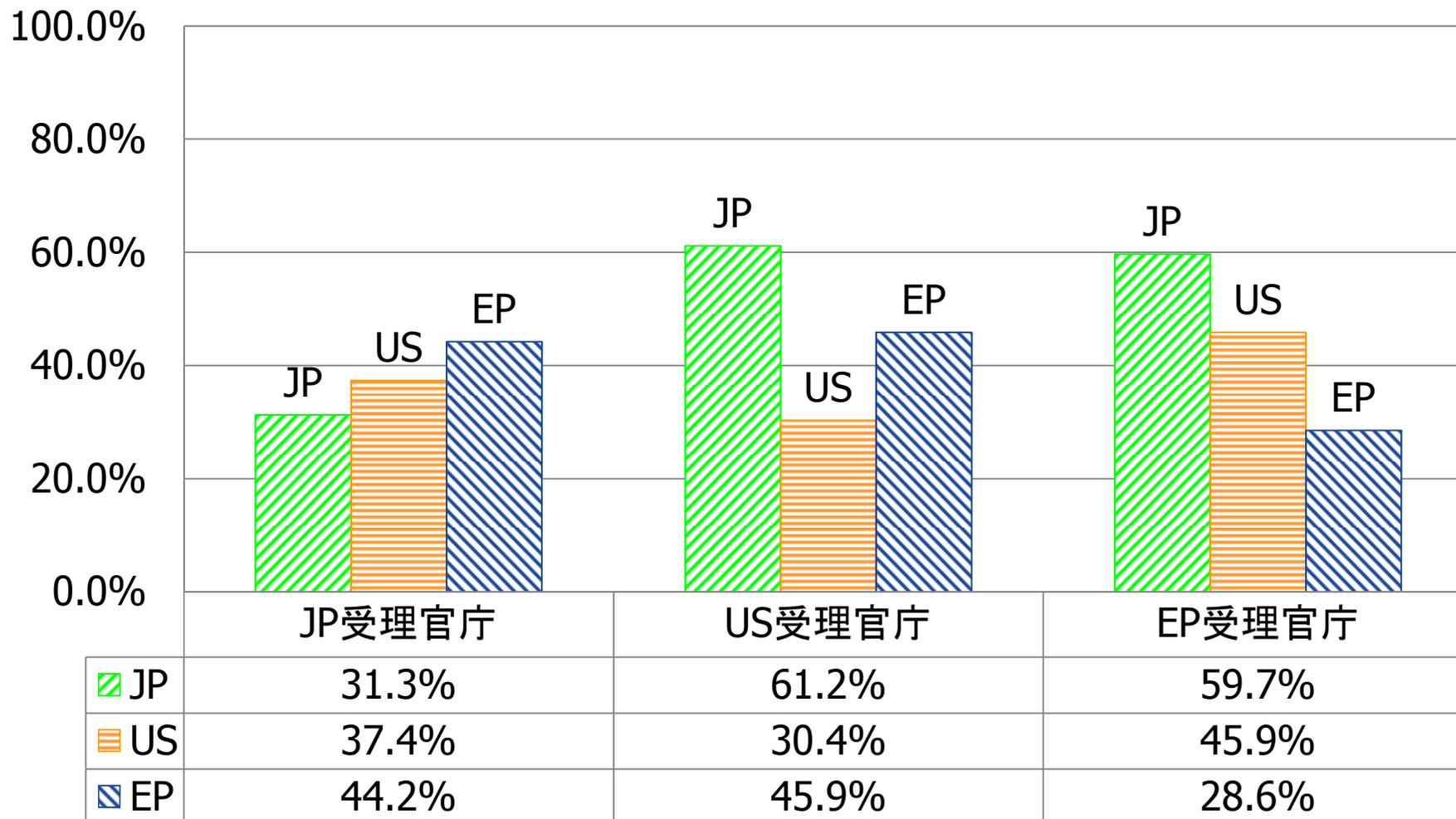
実施可能要件の指摘割合(機械・電気)





3. 統計(明確性要件 三極比較)

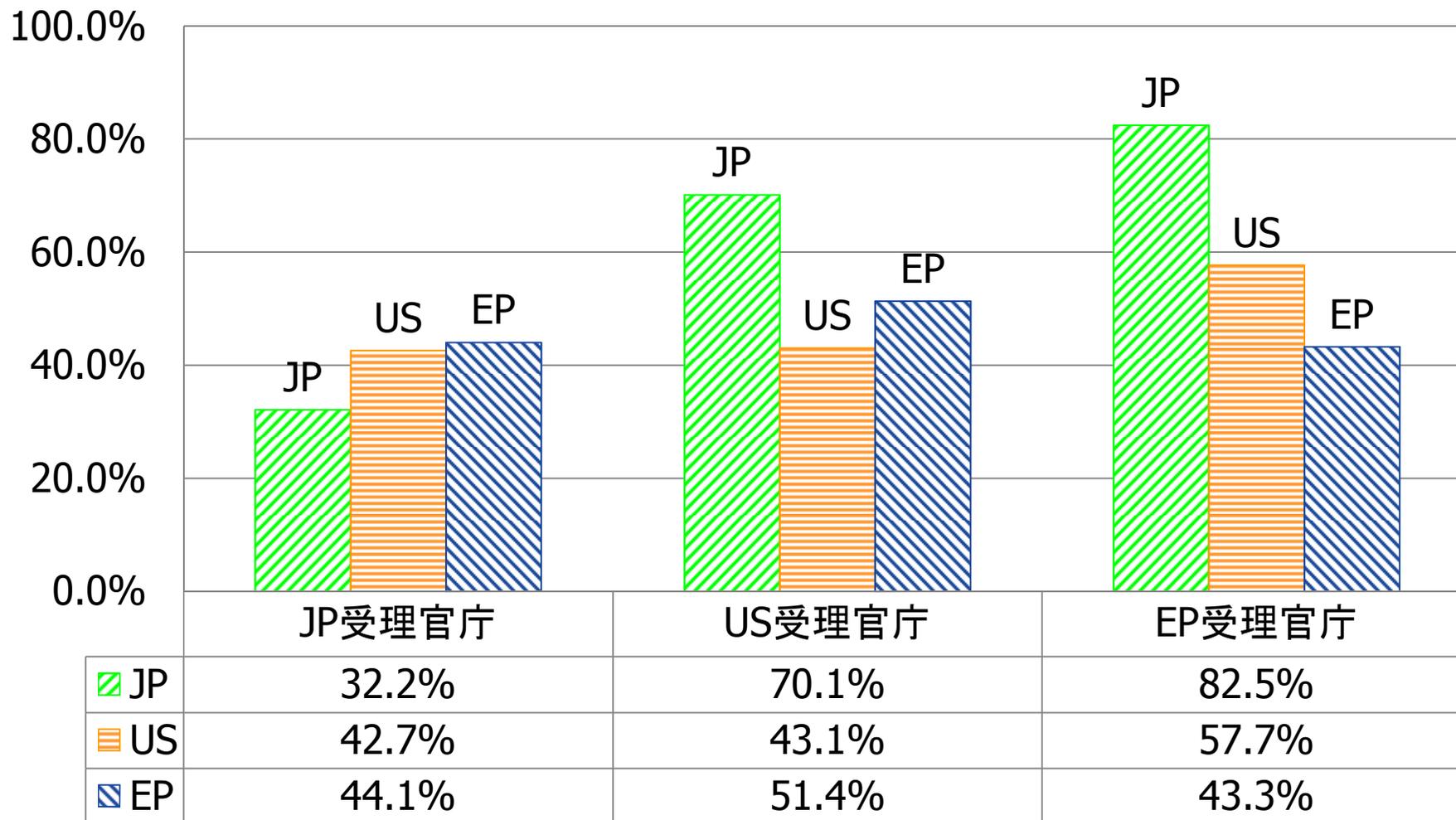
明確性要件の指摘割合(全分野)





3. 統計(明確性要件 三極比較)

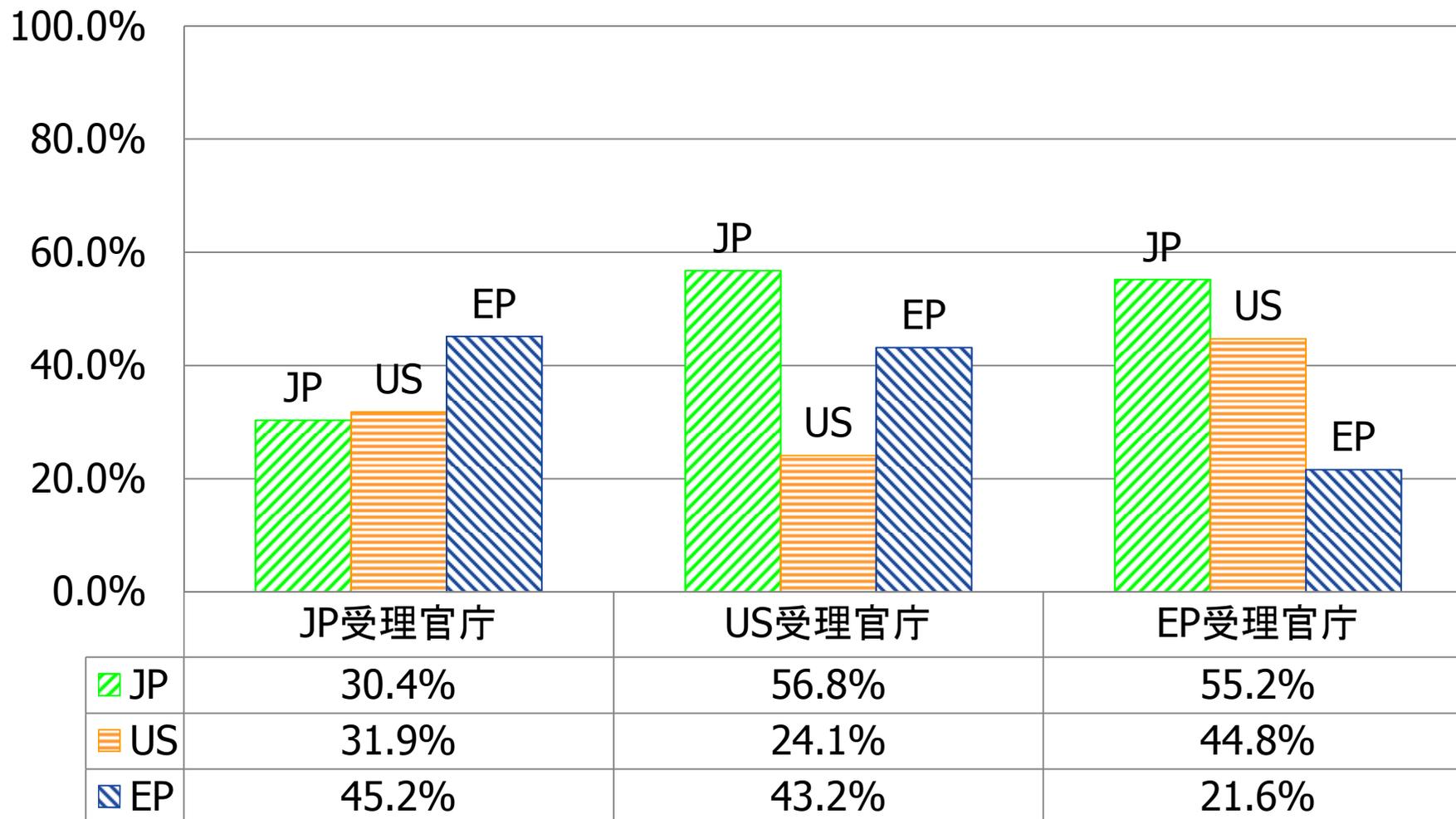
明確性要件の指摘割合(医薬・化学)





3. 統計(明確性要件 三極比較)

明確性要件の指摘割合(機械・電気)





拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

— 欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願(EP-PCT)における傾向比較 —

1. はじめに(背景、過去の調査結果)
2. 本年度の調査結果
3. 統計分析(EPおよび三極統計データ、考察)
4. まとめ



4. まとめ -全体傾向-

- ◆ 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
- ◆ 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



記載要件違反の判断は、
審査する庁ごとに異なっている



4. まとめ -サポート要件・実施可能要件-

サポート要件違反、実施可能要件違反は、 受理官庁によらず日本が相対的に多い

- ◆ JP受理官庁ケースは、日本の実務に精通している出願人が多くを占めるが、それでも日本の拒絶が多い。このことは、当該要件に対して日本において比較的厳しく判断されていることを裏付けていると考えられる。
- ◆ その原因としては、例えば以下が考えられる。
 - 日本のサポート要件には、「発明の課題を解決できるように記載されていることを要する」という独特な基準がある。
 - 日本においてのみ、サポート要件と実施可能要件を「併せ打ち」するケースが散見された。



4. まとめ -明確性要件-

明確性要件違反は、受理官庁が少ない

- ◆ 出願人が自国の審査実務に慣れていることから、指摘が少ない結果が得られたものと考えられる
- ◆ また、言語（翻訳）の問題も少なからず影響していると考えられる。
- ◆ なお、全体的に米国が少ないが、その原因としては例えば以下が考えられる。
 - 日本・欧州では、クレームの技術的意味まで考慮され、サポート要件的な明確性要件違反が指摘される場合も多いが、米国ではそのような場合はほとんどない。
 - 米国は日欧と比べて「約」「実質的に」等の表現に寛容。



4. まとめ -出願人の立場から-

◆ 記載要件の厳格適用の弊害

記載要件違反、特にサポート要件違反は、多くの場合、反論よりも補正に頼らざるを得ない。

このため、記載要件を過度に厳しく判断されるのは出願人にとって酷となりがちである。

◆ 国際調和への期待

記載要件判断の三極の違いによって、各国における出願人の対応や、各極で成立した特許の権利範囲に違いが生じて、出願人にとって不都合が生じている。

記載要件判断の早期国際調和が期待される。

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

