

～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



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出願における比較検討－

特許第1委員会 第2小委員会
日本知的財産協会



はじめに

近年、事業活動のグローバル化に伴い、知財活動においても国際的な対応・実務が求められている。

しかしながら、**各極の知財制度が異なるため**、外国出願・権利化する際の**利便性の向上が求められていた**。

そのような中・・・

当小委員会では、2012年度より三極（日米欧）における記載要件の判断動向について検討を行ってきた。





はじめに

ところで・・・

五大特許庁（日米欧中韓）による専門家会合
（**P**atent **H**armonization **E**xpert **P**anel）

「記載要件」の制度調和が**優先的**な検討項目に！
（2014年6月開催の第7回会合にて）

そこで・・・

当小委員会での検討範囲を、日米欧（三極）に中韓を加えた**五極に拡張**した（2014年度より開始）。

五極における記載要件判断の傾向を総括して報告！





検討対象案件の抽出・決定

日米欧中韓の各庁において判断されるクレームの同一性を担保
(記載要件判断の対象となるため)

前提条件

① 2006年8月,12月、2007年4月,8月の第1週に

国際公開されたPCT出願

※三極比較のデータを利用したため、受理官庁は日本特許庁、米国特許商標庁及び欧州特許庁である。

② 五極全てに国内移行され、

First Action (以下、FA) が通知

※欧州のサーチレポートでの指摘もカウント、FAなし特許査定は指摘なしとしてカウントした。

③ 比較できるクレームが存在 (審査前の補正の確認)





検討対象案件の抽出・決定

総計947件中...

対象を236件(母集団)に絞り込み

FAにおける記載要件判断を検討

JP-PCT(81件), US-PCT(106件), EP-PCT(49件)

(注) ●●-PCT



PCT出願の受理官庁



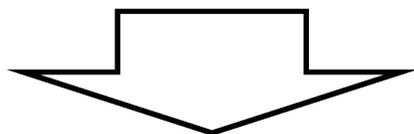


比較検討の方法

指摘**件数**での比較

大まかな傾向は分かるが、**受理官庁ごとの母数***が異なるため直接的な比較が難しく、指摘の程度（割合）がやや不明確となる。

*JP-PCT(81件), US-PCT(106件), EP-PCT(49件)



指摘**割合**での比較

「指摘割合」とは、「**指摘件数**」を「**母数(案件数)**」で割った割合である。各要件ごとに指摘される程度が一見して分かる。

以降、指摘割合に基づいて順次説明する。



五極における比較検討

1. 全体傾向

各要件の統計データ（各庁比較）
典型的な指摘など

2. 技術分野ごとの傾向

各要件における技術分野での比較
「医薬・化学分野」vs「電気・機械分野」

3. 実務上の留意点





五極における比較検討

1. 全体傾向

各要件の統計データ（各庁比較）
典型的な指摘など

2. 技術分野ごとの傾向

各要件における技術分野での比較
「医薬・化学分野」vs「電気・機械分野」

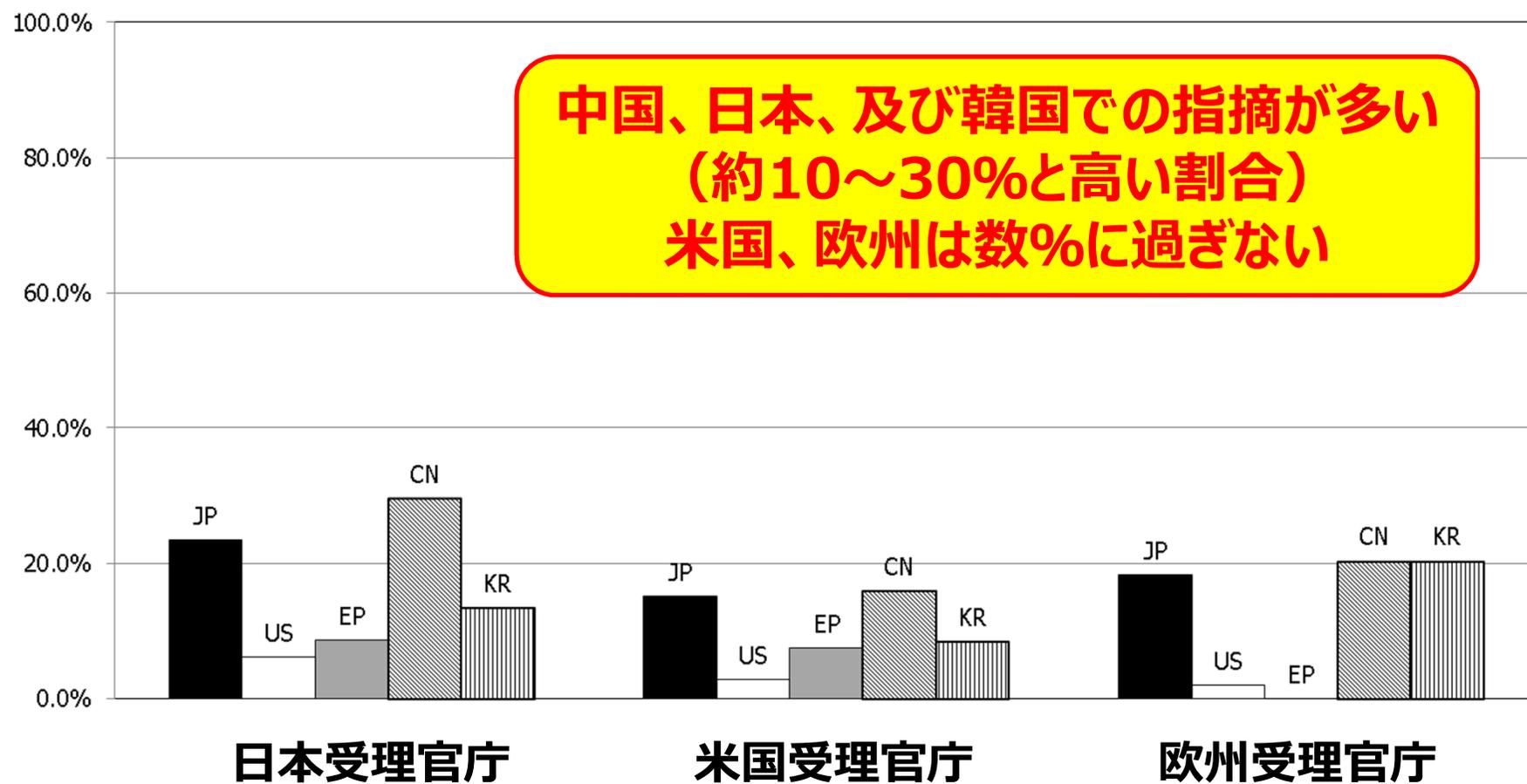
3. 実務上の留意点





全体傾向（サポート要件違反）

サポート要件違反





典型的な指摘（サポート要件違反）

中国、日本、韓国

具体的な実施態様（例えば、実施例など）に基づき
限定的に判断するケース。

（実施例から拡張ないし一般化することに**否定的？**）

欧州、米国（指摘が少ない）

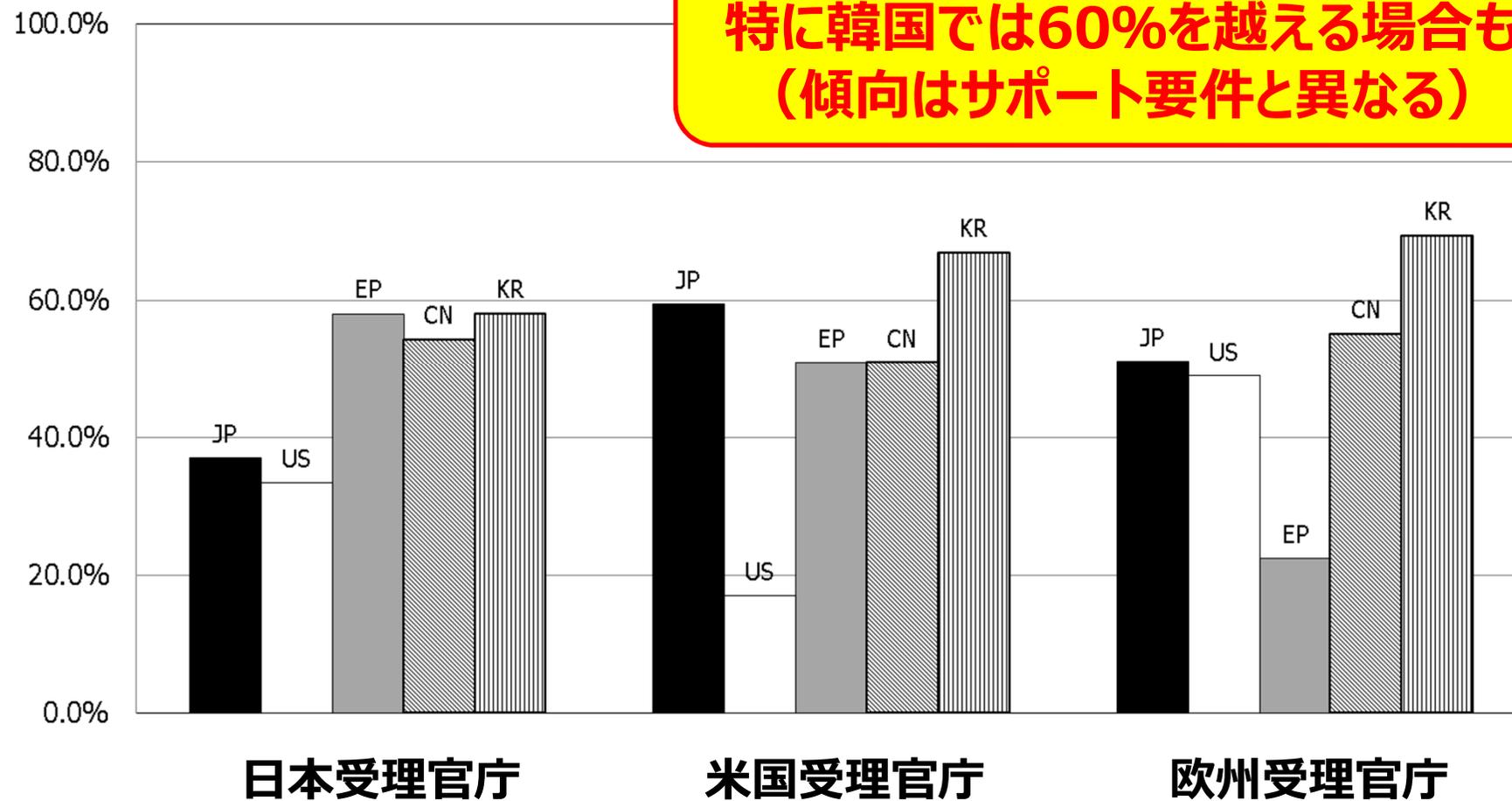
技術的思想の広がり（発明の範囲）が審査に反映？
（実施例数の割に拡張ないし一般化が**可能**）



全体傾向（明確性要件違反）

明確性要件違反

米国以外、高い割合で指摘
特に韓国では60%を越える場合も
（傾向はサポート要件と異なる）





典型的な指摘（明確性要件違反）

欧州

発明の詳細な説明に用語の定義や算出式があっても
クレームに記載がないことをもって指摘されるケース。

（例）Lower alkyl group（低級アルキル基）

（例）平均粒子径（算出式がクレームに不記載）

韓国、中国、日本

曖昧な用語や表現があるだけで形式的（発明の詳細な説明を参酌せずに）に指摘されるケース。

（例）「約」や「実質的に」、「略」など

（例）「特定の電流条件」（韓国、中国で指摘）





典型的な傾向（明確性要件違反）

日本、米国、欧州

受理官庁と審査官庁が同一の場合には、明確性要件違反の**指摘が少ない**。

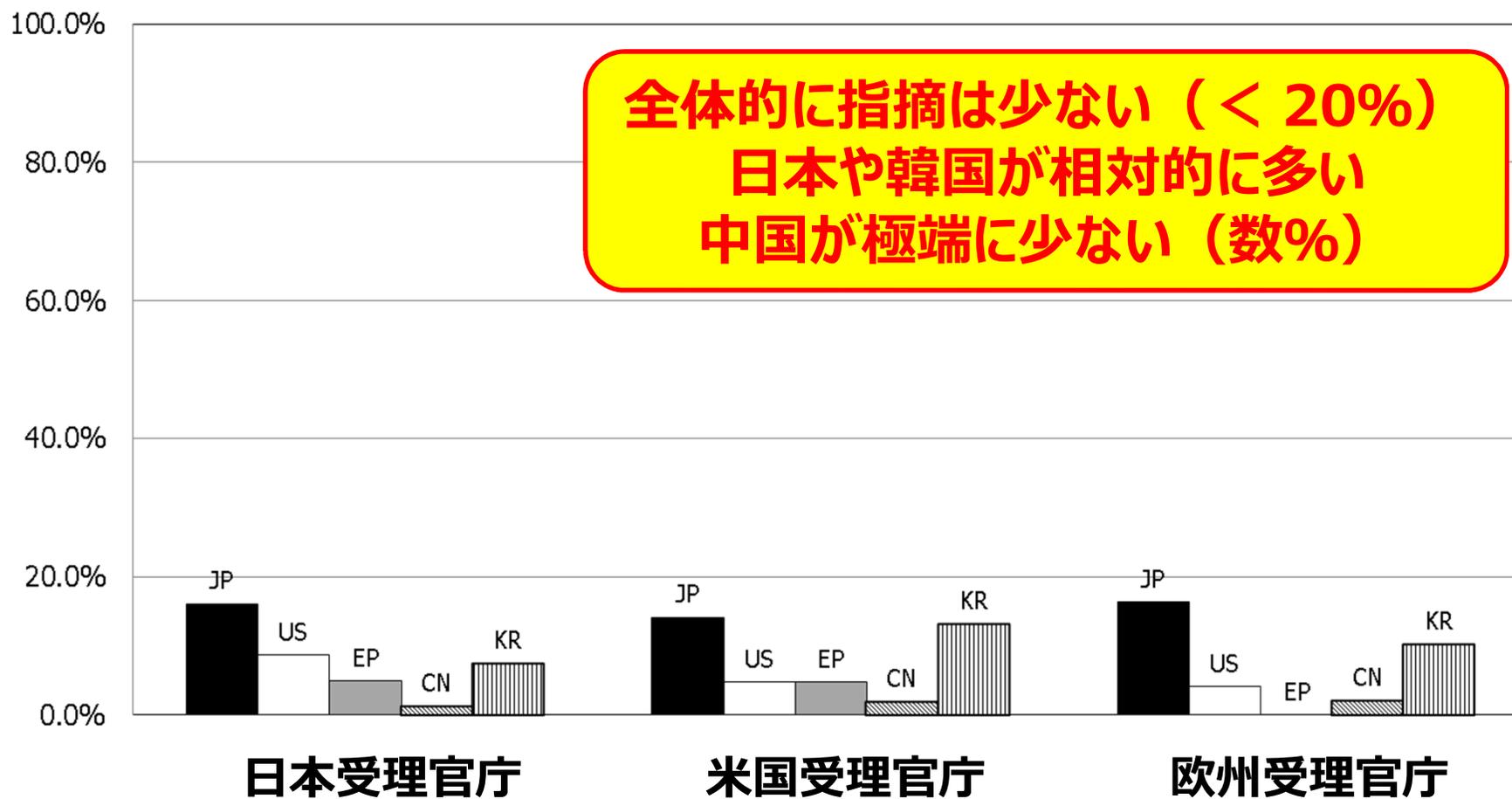
例えば、JP-PCTの場合には日本での指摘が少ない。
(∵出願人は日本人が多いため実務に長けている)

但し、総合的な統計で比較する際には、大きな影響はない。



全体傾向（実施可能要件違反）

実施可能要件違反





典型的な指摘（実施可能要件違反）

日本、韓国

マーカッシュ形式がクレームに存在する場合に、実施例で示された**選択肢以外**について実施可能とは限らないといった判断により指摘されるケース。

機能的表現で記載されているケース。

日本ではサポート要件違反との**合わせ打ち**も散見された。

中国（指摘が少ない）

バイオ分野において**僅かに指摘**されている程度。

他庁で実施可能要件違反としているものをサポート要件違反で指摘（実験成績証明書の提出への影響は？）。





五極における比較検討

1. 全体傾向

各要件の統計データ（各庁比較）
典型的な指摘など

2. 技術分野ごとの傾向

各要件における技術分野での比較
「医薬・化学分野」vs「電気・機械分野」

3. 実務上の留意点

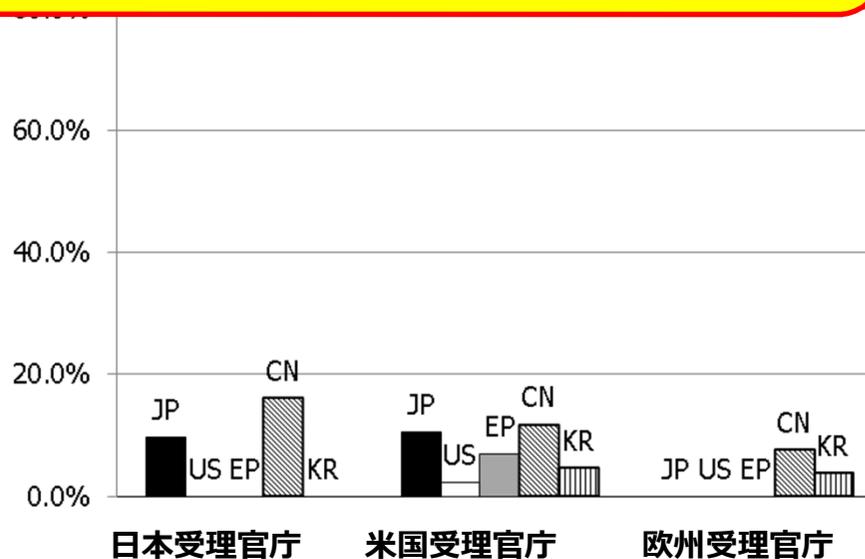
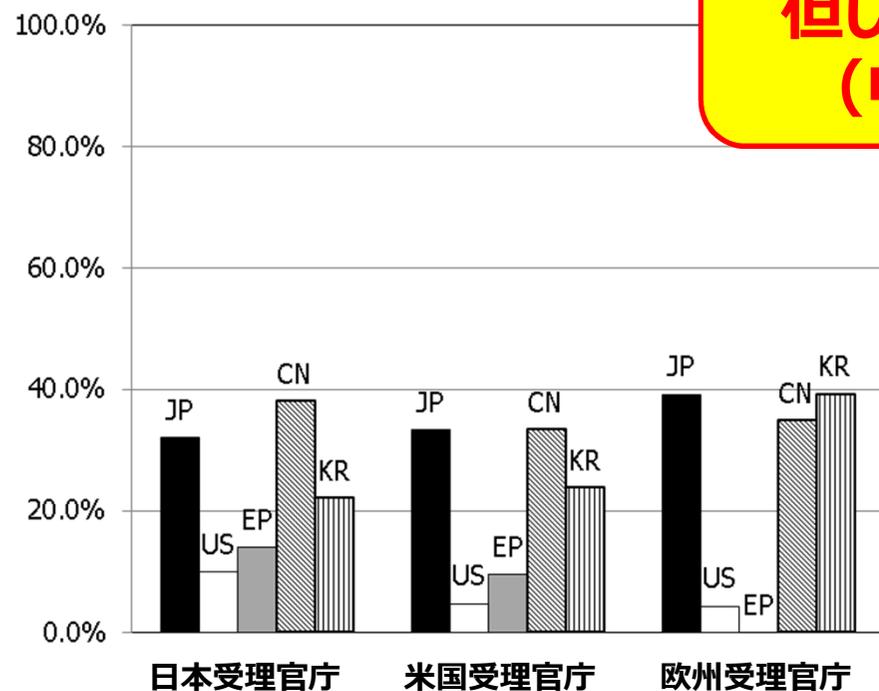




技術分野ごとの傾向（サポート要件違反）

サポート要件違反

医薬・化学分野での指摘が格別多い
但し、技術分野に寄らず傾向は類似
（中国、日本、及び韓国が多い）



医薬・化学分野

電気・機械分野

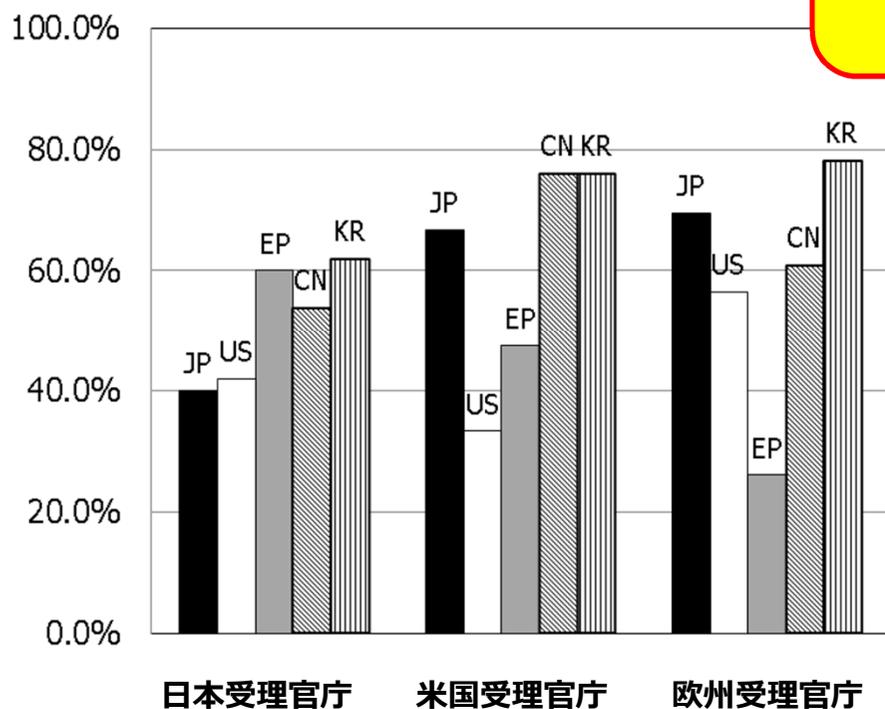




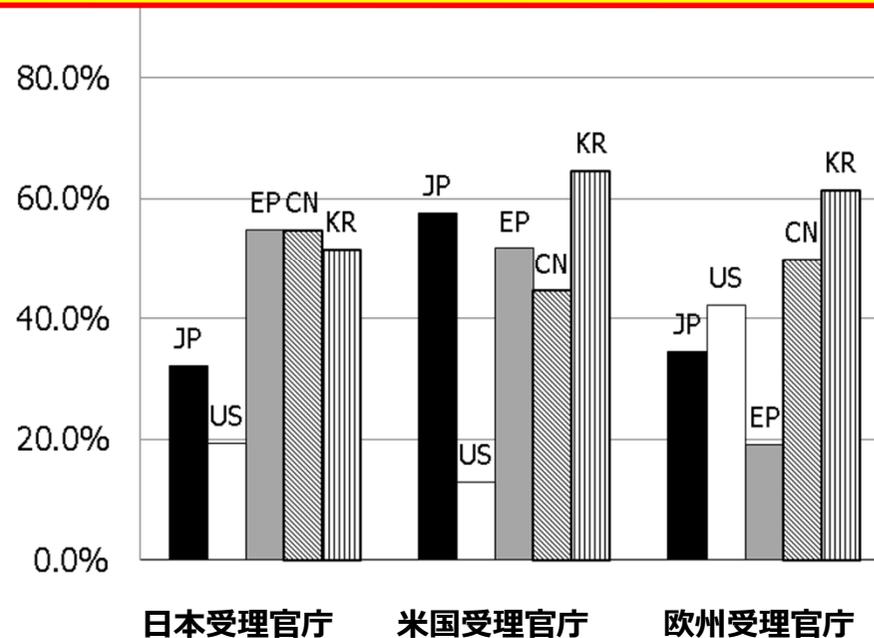
技術分野ごとの傾向（明確性要件違反）

明確性要件違反

全体的に指摘は多い
技術分野間の差異は少ない
(相互に傾向が類似している)



医薬・化学分野



電気・機械分野

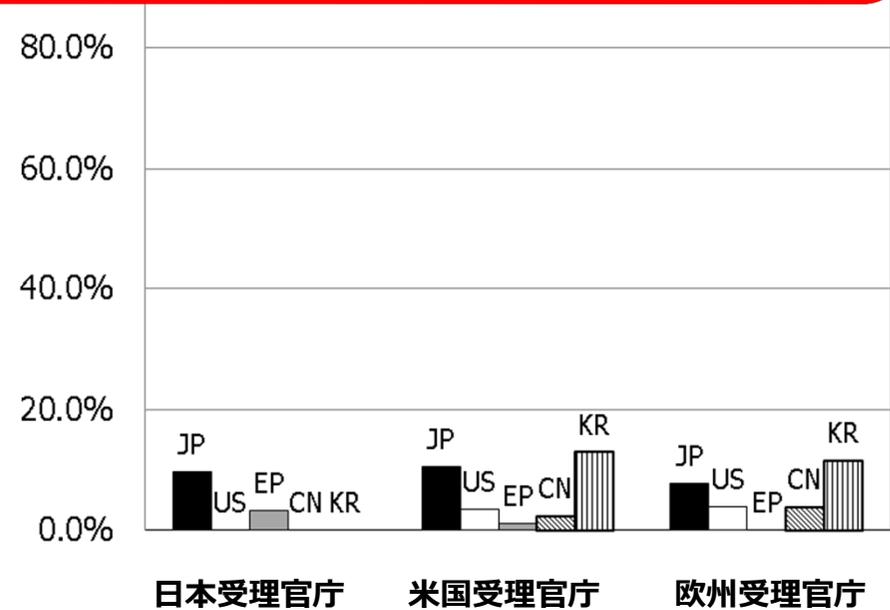
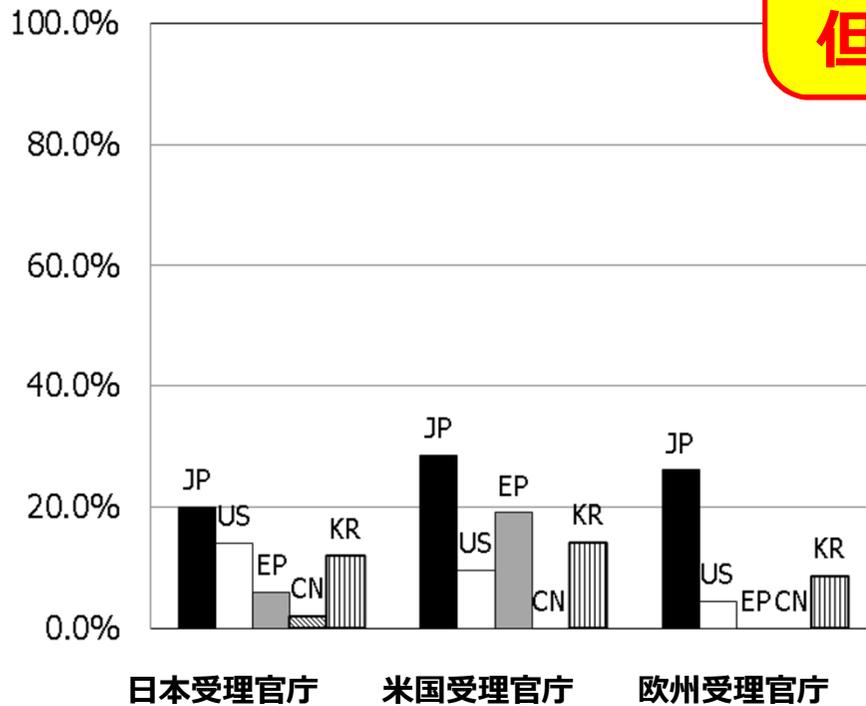




技術分野ごとの傾向（実施可能要件違反）

実施可能要件違反

医薬・化学分野での指摘が多い
(技術分野の特異性が反映)
但し、日本や韓国が多い傾向は類似



医薬・化学分野

電気・機械分野

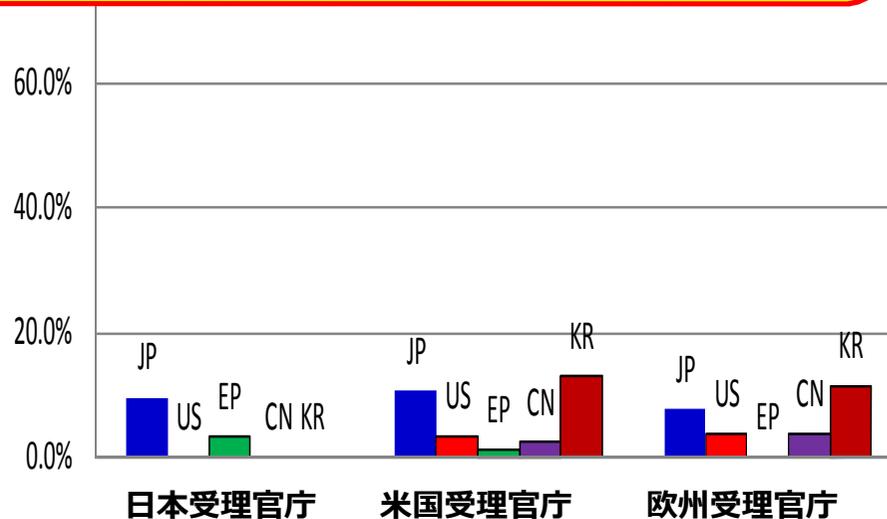
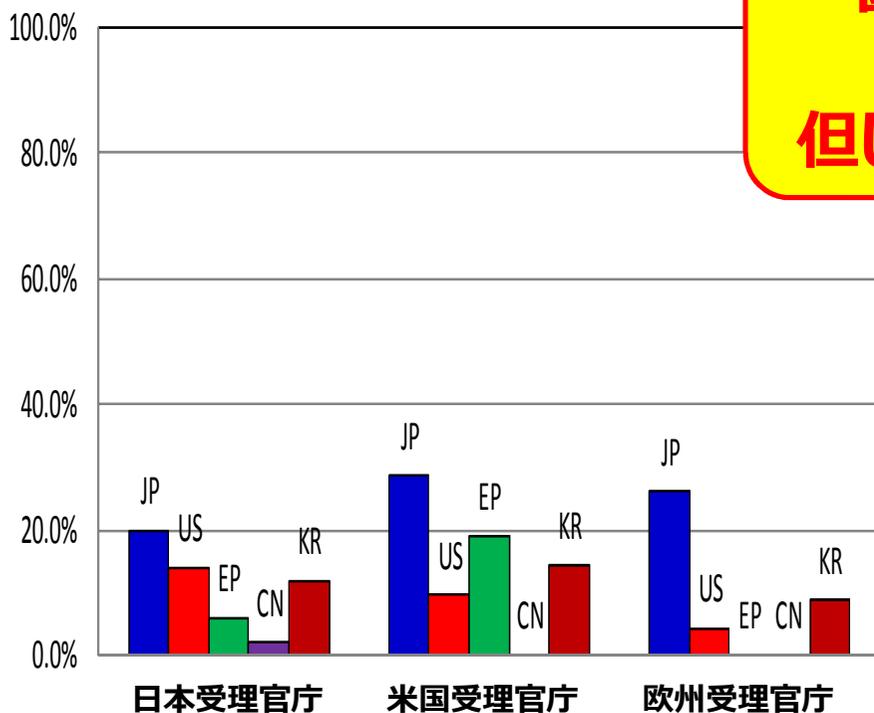




技術分野ごとの傾向（実施可能要件違反）

実施可能要件違反

医薬・化学分野での指摘が多い
（技術分野の特異性が反映）
但し、日本や韓国が多い傾向は類似



医薬・化学分野

電気・機械分野





五極における比較検討

1. 全体傾向

各要件の統計データ（各庁比較）
典型的な指摘など

2. 技術分野ごとの傾向

各要件における技術分野での比較
「医薬・化学分野」vs「電気・機械分野」

3. 実務上の留意点





実務上の留意点

サポート要件

- 発明の詳細な説明の記載をより**充実**させる。
医薬・化学分野においては実施例の充実（量・質ともに）
電気・機械分野においては図面やその説明の充実
- 具体的な実施態様からクレームの範囲まで、拡張ないし一般化できる**根拠**を記載しておく（ケース・バイ・ケース）。
- 厳格な指摘に対して補正できるよう、下位概念のサブクレームを複数準備しておく。
※PCT出願であれば国内移行後の自発補正でも対応可。



実務上の留意点

明確性要件

- 可能な限り、曖昧な用語・表現の使用を避ける。
- 曖昧な用語・表現を使用せざるをえないときは、それらが技術常識を考慮すると発明の範囲を不明確とするものではない旨の説明を発明の詳細な説明に備えておく。
例えば、本発明の「略円形」とは中心からの距離が・・・
- 一般的な技術用語であっても、発明の詳細な説明に定義や説明を備えておく。



実務上の留意点

実施可能要件

- 発明の詳細な説明の記載をより**充実**させる。
医薬・化学分野においては実施例の充実（量・質ともに）
実施例から**他の実施態様も同様に実施できる**旨を記載
※但し、過度な記載は**進歩性欠如**を招くので留意
- 機能的クレームがある場合には、図面をより充実させたり、
機能と作用効果の関連性を明記しておく。



実務上の留意点

共通事項

- **判断が国ごとに異なるため**、典型的な指摘がなされる庁においては、**審査前に補正**をし、不必要な拒絶理由通知を受けないようにする。

例えば、欧州であれば予め下記のような補正をしておく。
「低級アルキル基」 → 「炭素数1～4のアルキル基」





まとめ

本年度で、日米欧各特許庁を受理官庁としたPCT出願を対象とした、五極のFAにおける記載要件判断の比較検討を完了させた。

- ①要件ごと、技術分野ごとの**客観的なデータ**を示すことができた。
- ②各庁における判断の**典型例**を挙げる事ができた。
- ③実務者に向けて**具体的な提言**をすることができた。

当小委員会の検討結果が基となり・・・

**国際的な制度調和が加速
より利便性の高い知財システムが構築**

されることを期待したい。





おわりに

本検討結果は**2017年7月度の「知財管理」誌**に掲載予定である。

タイトル：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～

本テーマの検討メンバー

大塚章宏（日本メジフィジックス）、井上寛之（セイコーエプソン）、島野哲郎（宇部興産）、
谷為昌彦（大日本住友製薬）、三友仁史（富士通テクノロジー）、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）

以上、2016年度特許第1委員会第2小委員会メンバー

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）

以上、2015年度特許第1委員会第2小委員会メンバー（2016年度継続以外）



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

