

米国の判例，審査をベースに対応ファミリー間での記載要件に関する判断の異同について

特許第1委員会
第2小委員会*

抄録 2007年度に，記載要件が争点となった日本の判例，審決をベースとして，同一ファミリー間で結果が異なる事例を抽出し，各国間での判断の異同について検討を行った。そして，日本における記載要件判断が一番厳しいとの結果となったが，それは，日本で争われたケースをベースとしていることに起因している可能性もあった。

そこで，2008年度は，2007年度の活動の中で見えてきた課題を基に米国の判例，審査をベースに対応ファミリー間で結果が異なる事例を抽出し，同様の検討を行った。また，記載要件に関する拒絶理由の克服率について，日米欧間で比較検討を行った。

目次

1. はじめに
2. 2007年度検討内容
3. 各国における，記載不備関係の拒絶理由に対する克服率の調査
4. 米国の判例，審査をベースに対応ファミリー案件との異同の検討
 - 4.1 事例検討
 - 4.2 米国判例に基づく検討
 - 4.3 米国審査に基づく検討
 - 4.4 事例紹介
5. まとめ
 - 5.1 小括
 - 5.2 相違の原因に影響を与えるファクター
6. おわりに

1. はじめに

特許出願における明細書等の記載要件は，特許請求の範囲の記載要件(①発明の明確性要件，②発明のサポート要件)と，明細書の記載要件(③実施可能要件)とからなり，発明を開示し，権利を取得するための重要な要件として定めら

れている。明細書等の記載要件は，いわば明細書等の質に関係する要件でもあるため，明細書等を作成する出願人側に依存する要件である一方，その要件の充足に関して，出願人と特許庁との間でしばしば解釈上の齟齬が生じ，その妥当性を巡り対立することがある。

日本，米国，欧州の三極特許庁では，三極いずれの特許庁にも共通して特許出願することができる共通の明細書等(明細書，特許請求の範囲，要約書及び図面)の様式(共通出願様式)について合意し，日本特許庁では平成21年1月1日からその受付を開始した。今後，ハーモナイゼーションの動きの中で，サーチ，審査における共通化が期待される。

また，三極特許庁では，質の高い出願書類作成を支援するため，審査実務に関する比較研究が行われ，記載要件について三極における法令・審査基準の比較研究(2007年12月)，記載要件についての事例研究(2008年6月)¹⁾の結

* 2008年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

果が公表されており、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。更に、財団法人知的財産研究所では、平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書として「特許の審査実務（記載要件）に関する調査研究報告書—望ましい明細書に関する調査研究—」（平成20年3月）^{2), 3)}が報告される等、記載要件に関する各国比較が注目されている。

加えて、2008年8月には、イノベーションと知財政策に関する研究会⁴⁾における政策提言5にて、「審査基準を恒常的に見直し、特許制度の安定性を高めるための透明で予見性の高い特許審査メカニズムを構築する」ことが提言され、これを受けて審査基準の策定・見直しプロセスを透明化すべく、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会に「審査基準専門委員会」が設置された。ここでは2009年1月1日から受付が開始された三極特許庁合意の共通出願様式に引続き、進歩性に関する審査基準について議論されており、今後、記載要件についても議論が進められることが予想される。その他、例えば、特許懇話会には「審査実務の国際調和と米国のWritten Description要件」⁵⁾が掲載されており、記載要件の議論が活発に為されている。

そこで、当委員会では、2007年度（2007年度は第3小委員会）に日米欧中韓の法令・審査基準の比較、日米欧の記載要件違反の状況、及び日本の判例、審決をベースに日本と米欧中韓との間の記載要件判断の異同を検討し、論説「明細書等の記載要件に関する日本、米国、欧州、中国、及び韓国の判断についての一考察」として知財管理誌（Vol.58 No.8 2008 p.1019）に発表した。2008年度は、2007年度の活動の中で見えてきた課題を基に、拒絶理由データの解析、米国での判決、審査をベースにした記載要件判断の異同に関する各国比較を行った。

なお、本稿は2008年度特許第1委員会第2小

委員会の田中俊彦（小委員長；日立金属）、長池将幸（小委員長補佐；いすゞ自動車）、簗島康祐（小委員長補佐；コニカミノルタテクノロジーセンター）、東和義（デンソー）、徳能洋（浜松ホトニクス）、平本行雄（カルソニックカンセイ）、菅原保（TDK）、福山正寿（愛知機械工業）、吉井隆司（シャープ）、尾崎瑠依（東芝テック）、木藤憲一郎（村田製作所）、奈良亮介（三井化学）、福田芳夫（住友ベークライト）、松川清臣（日本ガイシ）、斉藤敦子（協和発酵キリン）、渡邊充（パイオニア）が作成した。

2. 2007年度検討内容

2007年度においては、①日米欧中韓の記載要件に関する法令／審査基準の比較、②各国拒絶理由についてのデータ収集／分析、③記載要件が争点となった日本の判例、審決をベースとして、同一ファミリー間で結果が異なるような事例の抽出／検討を行った。

まず、①については、既に様々なところで日米欧における法令／審査基準の比較は行われているが、当委員会ではそれに加え、中国、韓国についても同様な比較を行った。

②については、2001～2005年の出願から各国の拒絶理由を無作為に抽出し、そのうち記載要件違反による拒絶理由が含まれている割合を調査した。その結果、日米欧では記載要件違反に関する拒絶理由の割合は44～46%程度で大きな相違は見られなかった。またIPC分野別に比較した場合には、例えば化学分野における割合が高い等の違いが見られた。

③については、過去約5年分の日本の判例及び審決例のうち、対応外国出願があり、且つ、日本と同様の特許請求の範囲が存在する判例22件、審決例130件を抽出し、日本と諸外国で判断の相違があると思われる事例を抽出し、検討を行った。その結果、日本の判断が一番厳しい

との結果が得られた。また、結果の相違があった案件から相違の原因を推定し4つに分類した。以下にその4つの類型を示す。

[類型A] 審査における基準及び運用の相違に起因

米国のみ「インコーポレーテッドバイリファレンス」の適用を受け、明細書を参酌された件(不服11-19641号(特願平2-514552, US08/361,474, EP90915602.8))。

[類型B] 明細書に記載された発明と関連する技術常識範囲の広狭の相違に起因

日本、中国で実施可能要件違反の拒絶理由が出され、日本では拒絶査定となったが、中国では技術常識により解決可能との判断がなされた件(不服2003-22233号(特願2000-373437, CN01143508.9))。

[類型C] 審査官による基準の適用の幅及び厳格性に起因

日本のみ実施可能要件で拒絶された件。一部の下位概念の実施形態のみが記載されている場合の運用の差異が見られた(平成17年(行ケ)10341号(特願平7-267184, KR10-1996-0045646))。

[類型D] 審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因

日本のみ明確性要件で拒絶された件。実施例の記載からすべての化合物の効果が不明との判断がなされた(不服2002-10391号(特願平10-513038, US08/697,743, EP97939610.8))。

しかし、2007年度の検討の結果、以下の新たな課題を認識した。

課題1. データ抽出について

2007年度の解析で、各国で記載不備の拒絶理由の割合は大きくは変わらないことがわかった。しかし、その拒絶理由に対する克服率の差は確認できていない。この点について、例えば、記載不備の拒絶理由の件数が同程度であっても、米国では解消可能な件数が多く、日本では

解消が困難な件数が多い等が予想される。

課題2. 案件抽出条件について

2007年度は、日本の裁判、審判において記載要件について争われた案件をベースに対応外国出願との判断差異を検討し、日本の判断が一番厳しいとの結果となった。しかし、日本における判断が厳しいという結論が導かれたのは、日本で争われたケースをベースに検討したからではないかという疑問が生じた。

上記の課題を踏まえ、2008年度は、

1. 各国における、記載不備関係の拒絶理由に対する克服率の調査
2. 米国の判例、審査をベースに対応ファミリー案件との記載要件判断の異同の検討に取り組んだ。

3. 各国における、記載不備関係の拒絶理由に対する克服率の調査

前述したとおり、2007年度は2001年から2005年の5年間に申願され、審査段階で拒絶理由通知を受けた各国600件の拒絶理由についてのデータ収集/分析を行い、その結果、記載要件の拒絶理由の割合は44~46%となり各国間において大きな相違はない結果となった。

そこで2008年度は2007年度抽出した拒絶理由を受けた案件データについて、各国記載要件の拒絶理由の内容及び応答状況を更に詳細に分析を進め、主に記載要件の拒絶理由に対する「克服率」という観点で調査を行った。以下、その調査結果を示す。

ここでいう「克服」とは、記載要件に関する拒絶理由が解消された場合に「克服」としてカウントするものであり、記載要件に関する拒絶理由の解消後に別の理由で拒絶となったり、別の理由が通知されたまま現在ペンディングとなっている案件も含まれる。そして、「克服率」は記載不備の拒絶理由を受けた案件のうち「克服」した案件の割合を計算した。

まず、国毎の克服率を示す。

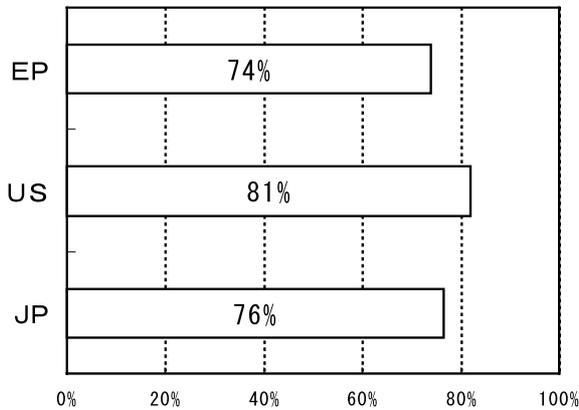


図1 国別記載不備克服率

図1に示すとおり、克服率は米国が一番高く約81%、ついで日本の約76%、欧州の約74%となり、米国と欧州の克服率の差は7%程度であった。尚、それぞれの克服率を算出した母数は、日本247件、米国256件、欧州177件であった。

次に、図2に技術分野毎の克服率を示す。

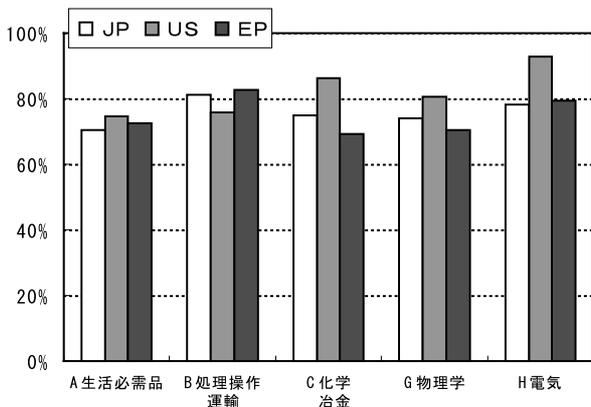


図2 技術分野別記載不備克服率（日米欧）

図2に示すとおり、IPC別で見ると、例えばH分野（電気）については他の分野と比較して相対的に克服率が高く、米国においては、その克服率が93%と非常に高いことがわかる。また、A分野（生活必需品）については相対的に克服率が低いことがわかる。

グラフでは示さないが、条文別で調査した結果、日米欧共に明確性要件が関係する拒絶理由

が約8割と一番多かった。

次に、図3～5に日本、米国、欧州の条文毎の克服率を示す。図3～5は、日本、米国、欧州における、記載要件に関する条文毎の克服率を示したグラフであって、各条文が単独で通知された場合、重複して通知された場合の克服率をそれぞれ算出したものである。

また、表1は、図3～5で挙げられた各国（日本、米国、欧州）の記載要件に関する条文の対応表である。

図3、5に示すとおり、日本、欧州では、記載不備すべての条文が重複して通知された拒絶理由に対する克服率が50%以下となっているのに対し、図4に示すとおり米国では、米国内に

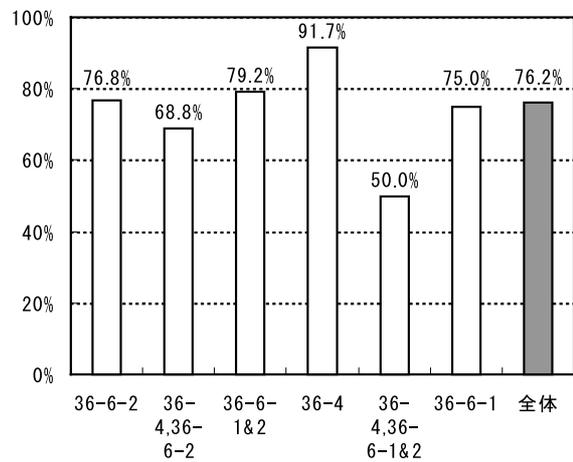


図3 条文別克服率（日本）

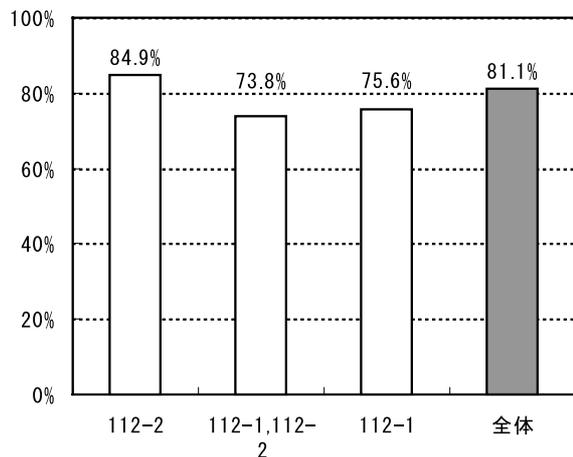


図4 条文別克服率（米国）

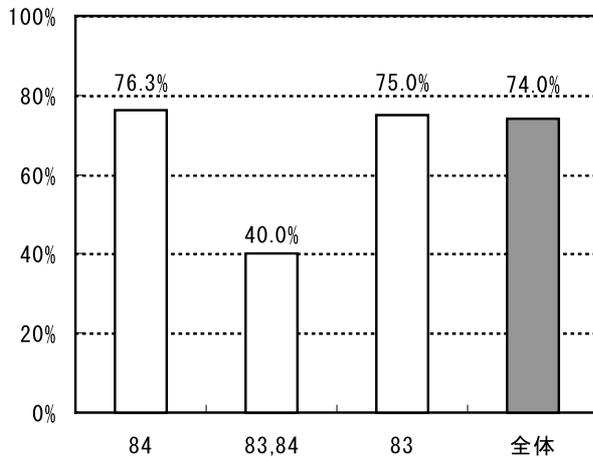


図5 条文別克服率 (欧州)

表1 日本, 米国, 欧州の対応条文

	No.	条文
日本	36-4	その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
	36-6-1	特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
	36-6-2	特許を受けようとする発明が明確であること。
米国	112-1	明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造し、使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならない。また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。
	112-2	明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。
欧州	83	欧州特許出願は、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示しなければならない。
	84	クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。

おける割合は一番低いものの、他の国と比較して高い克服率を示していることがわかる。

また、ここでは詳述しないが、応答回数が増えると、各国共に克服率が下がるという傾向も見ることができた。

4. 米国の判例、審査をベースに対応ファミリー案件との異同の検討

4.1 事例検討

2007年度は、日本の裁判、審判において記載

要件について争われた案件をベースに対応外国出願との判断差異を検討したところ、日本の判断が一番厳しいとの結果となった。これは、日本で争われたケースをベースに検討しているからではないかとの疑問から、2008年度は、米国の判例、審査において記載要件について争われた案件をベースに対応外国出願(特に日本出願)との判断の異同を検討した。検討の仕方は、2007年度の日本ベースでの検討と同様に、対応外国出願において、米国と同じ争点があった案件、及び米国の争点と同じ要件がクレームに記載されているが対応外国では争点になっていない案件を抽出し、検討した。

4.2 米国判例に基づく検討

米国判例は、レクシス社の特許判例データベース (Lexis Nexis) を利用し、以下の条件でヒットした事例を検討した。

キーワード：(35 USC 112)

裁判所：CAFC

期間：2000/01/01～2005/09/25

検索結果は287件であり、その内、対応外国出願(日本出願を含む)があるものが43件であった。この案件のうち、同一争点があるものとしてCAFC判決9件を抽出した。米国ではその9件において、8件が権利維持されているが、それらに対応する日本出願も全て登録となっている。またCAFC判決で1件が無効となっているが、対応する日本出願も拒絶査定となっている。この9件においては、記載要件判断の結果に差が見られなかった。そこで、審査案件を対象に検討することとした。

4.3 米国審査に基づく検討

米国特許商標庁での審査案件の検討事例は、上記3.各国における、記載不備関係の拒絶理由に対する克服率の調査において対象とした米国案件と同じであり、以下のものを使用した。

使用データベース：USPTOホームページ

期間：2001/01/01～2005/12/31

抽出条件：出願拒絶理由通知を受けた600件を無作為抽出の上、35 USC 112の拒絶を含んでいた280件

この米国審査において記載要件が争われている案件（280件）から、対応する日本出願がなされ、かつ、米国と日本において略同一の特許請求の範囲に対し判断が示された事例を抽出して検討した。そして、異同のあるものとして検討対象としたのは12件であった。

4. 4 事例紹介

以下に米国と諸外国（特に日本）の明細書等の記載要件（以下、この章において単に「記載要件」と略す）の判断において差があった事例のうち6事例を紹介する。

【事例1】出願番号US09/795,140、発明の名称：電極接続用接着剤及びこれを用いた接着方法

1) 概要

本件は日本と米国、中国、韓国、台湾に出願され、審査経過において米国で35 USC 112 1stパラグラフ及び2ndパラグラフ（開示要件違反、実施可能要件違反、明瞭性要件違反）に該当する拒絶理由通知を受け、日本においても明確性要件違反及び実施可能要件違反に該当する旨の拒絶理由通知を受けた事例である。また、中国、韓国では審査過程で補正がなされ登録となり、台湾でも登録となっている。ここでは日本出願と米国出願について詳述する。

2) 発明の内容

本願発明は、基板同士を固定するとともに電極同士を電氣的に接続するのに用いる絶縁性接着剤、異方導電性接着剤、絶縁性接着フィルム及び電極の接続方法に関する。請求項1は、熱硬化機構の異なる接着剤成分を含むことを特徴

とし、接着剤成分の異なる特徴として、請求項3及び4に、「DSC発熱ピークの温度差」「80%反応温度」に関するパラメータ値が記載されている。一方、本願明細書では、熱硬化機構の異なる接着剤成分について、樹脂として夫々1種類が挙げられるのみで、4つの実施例の内1つは、同じ熱硬化機構の接着剤の組合せとなっている。

3) 米国における判断

米国（US09/795,140）における審査では、2回目のOAで、パラメータに関して「80%反応温度」はDSC発熱ピーク値から、時間の表示なしにどのように定義されるのかが不明瞭であり、実施できないと判断された。出願人は、時間は関係ないと主張するが受け入れられず、後に明細書に例として記載した時間を加え認められるものの、「低温硬化成分の80%反応温度が、高温硬化成分のDSCピークより高い」とする補正に関しては、新規事項との判断と、記載及び実施例によるサポートが不十分との判断から、2つのパラメータ間の関係により特徴付けられる記載がないと拒絶された。また、実施例では、第1接着剤成分に着目しこれに対し1つの実施例しか開示されてなく、クレームにおける温度範囲内で、いかなる接着剤にも適用できるようなサポートがないと判断され、また、同一の熱硬化機構を有する接着剤の組合せについて実施例の誤りの指摘を受けた。また、接着剤成分について明確な開示がないとされた。

なお、本件は、Final Rejection後、RCEで対応していたが再度Final Rejectionが発せられ、応答せずに放棄となった。

4) 日本における判断

日本（特願2000-090197）における審査では、「80%反応温度」は必須の条件である測定時間が記載されていないので条件として不十分であり、また「DSC発熱ピーク」は硬化成分の硬化の進行具合によりピーク温度が変化し、消滅

することもあるから、DSC測定する場合、硬化成分の重合度合いが必須条件であるところ、発明の条件を満たす樹脂としてはどのようなものを包含するのか不明瞭であると判断され、拒絶査定となった。また、請求項に記載があるが、実施例がない構造的特徴について同等の効果が得られるか明らかでないとの判断、更には同一の熱硬化機構を有する接着剤の組合せについて実施例の誤りの指摘を受けた。

5) 考 察

日米の審査において、パラメータ「80%反応温度」に関して時間の表示なしに定義できないから不明瞭であることの指摘、パラメータに関して十分な定義が必要とされる場所は共通するものである。

更に、米国においては、補正により追加された「DSC発熱ピーク温度」「80%反応温度」に関する2つのパラメータ間の関係による特徴付けについて、当業者が認識できる程度に開示されていないとされている点について、クレームの補正(MPEP §2163.03)について厳格に適用されていると考えられる。また、米国では、接着剤成分に関し、2つのパラメータとの関係について、クレームされた発明主題のサポートと当業者が明確に判断できる開示が明細書に存在するかが判断された(MPEP §2163.02)。一方、日本においては、樹脂について、「DSC発熱ピーク温度」に関して発明の条件を満たす樹脂の範囲の開示がなく不明瞭であるとされ、発明の範囲の明確性が問われたが、特許法第36条第6項第2号において、特殊パラメータで表される具体的な物を特定することができないと判断されたものと考えられる。

上記の異なる点について、日本における審査では、発明の理解と認定において、発明の技術内容が把握され(審査基準第IX部第1節2.)拒絶理由に反映されたものであると考えられ、一方、米国における審査でも、発明を理解した

上で審査が行われる(MPEP §706)点で、審査の進め方において類似する規定が存在するものの、日本ほど発明の本質に触れられるものでなく、審査官の技術レベルの違いに起因することが考えられる。

なお、米国の審査においては、審査の過程で補正されたクレームにおける特徴付けの観点から拒絶理由が出されており、審査の進め方の違いにより、審査基準の適用が異なったとも考えられる。

【事例2】出願番号US09/898,809、発明の名称：二重光線治療用の染料—スルフェネート

1) 概 要

本件は、米国、日本、欧州および中国に出願されており、審査経過において米国、日本および欧州において実施可能要件違反、サポート要件違反および明確性要件違反に該当する旨の指摘を受けた事例である。

2) 発明の内容

本願発明は、腫瘍における光線治療に用いられるスルフェネート誘導体に関する。光線治療に用いられる光増感剤は、1型および2型と称する二つの別個のメカニズムを介して作用するが、既知の光増感剤は主に2型メカニズムを介して作用するものであるところ、本願発明に係る化合物は、所定の化学反応が進行することにより1型および2型メカニズムを介した光線治療効果が達成し得る。本願明細書中に開示されたスルフェネートを含む化合物及びスルフェネート光増感剤について、所定の化学反応の進行及び光線治療効果を確認した実施例は記載されていない。

3) 米国における判断

米国出願(US09/898,809)の審査では、スルフェネートを含む化合物における“E”についての35 USC 112 2ndパラグラフ(明確性要件)違反および当業者が過度な実験をすること

なく実施することができないことを理由とする35 USC 112 1stパラグラフ（実施可能要件）違反，“E”の下位概念に相当する“somato-statin receptor binding molecule”，“carbohydrate receptor binding molecule”等についての35 USC 112 2ndパラグラフ（明確性要件）違反および35 USC 112 1stパラグラフ（記載要件）違反による拒絶理由が指摘された。これに対し，審査官と面談を行い，スルフェネート光増感剤を投与する工程を含む光線方法への補正，発明者の一人による宣誓書二通および第三者の二名による宣誓書二通の提出により，当業者であればクレーム記載の方法を実施し得ることが可能であること，明確性要件を具備していること等を主張し，最終的に特許許可となった。なお，全ての宣誓書について，実験成績証明書の添付または言及はなかった。

4) 日本における判断

対応する日本出願（特願2003-510634）の審査では，スルフェネートを含む化合物及びスルフェネート光増感剤が本願発明の光学的治療効果を奏することを本願明細書中において実際に確認したとの記載はないため，本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて光学的治療効果を奏するものとは推認し得ないことを理由とするサポート要件違反及び実施可能要件違反，更に「炭水化物受容体結合分子」等の用語が請求項中で明確に特定して記載されているとは認められないことを理由とする明確性要件違反の拒絶理由が指摘された。その後，出願人による応答はなされず拒絶査定となった。

5) 欧州における判断

対応する欧州出願（EP02744397.7）の審査では，米国出願の審査における拒絶理由と同様であり，その他として式中“CR3R4O”は一級，二級及び三級アルコキシ基を示しているが，開示があるのは一級アルコキシ基に相当するR3=R4=メチル基のみであるため，当業者が

実施できる程度に記載されていないことを理由とするEPC第83条違反の拒絶理由が指摘された。「スルフェネートを含む化合物」の「光線療法剤」への補正等が行われたが，審査に動きはなく，最終的な判断は未だされていない。

6) 考 察

米国および日本において実施可能要件違反が指摘されている事例である。実施可能要件における実際の実施例（working example）の位置付けについて，米国と日本では同様の審査基準があるものの（米国のMPEP § 2164.02，日本の特許・実用新案審査基準3.2.1.（5）参照），本件については，日本において応答がなされなかったため詳細な比較はできないが，米国では3度の面談を経て，出願人と審査官との間で対応方針について相互に十分な理解が図られた可能性があること，また，日本と比較して米国では出願後に提出した資料（例えば宣誓書）が参酌され得るという制度上の違いにより判断が分かれたものと考えられる。なお，米国では実際に確認した実施例がないことについての言及はあるものの，当業者が過度な実験をすることなく実施できないため実施可能要件違反に該当するとされたのに対し，日本では実際に確認した実施例がないことを重視し，実施可能要件違反のみならずサポート要件違反にも該当するとされた点でも相違している。

本件の米国出願では，実験成績証明書の添付または言及のない宣誓書四通を提出しており提出後直ちに特許許可となっていないものの，最終的には特許許可となっている。したがって，発明者等の主張および公知文献の添付または言及のみに基づく宣誓書であっても，権利化のための有効な手段に該当する場合はあるものと考えられる。

【事例3】出願番号US10/477,877，発明の名称：シート

1) 概要

本件は日本と米国、欧州に出願され、いずれの国でも特許となったが、審査経過に米国のみで記載要件違反の拒絶理由がなされ、appealまでいった後、許可された事例である。

2) 発明の内容

本願発明は、クッション材の弾性コンプライアンス特性が、人体の弾性コンプライアンスと略同等の値を有する部位とそれより大きな値を有する部位の2つの部位を備えたシートの発明である。

3) 米国における判断

米国 (US10/477,877) の審査では、人体 (大きさ、重さ) によって値が変わるので弾性コンプライアンスが決まらない、という理由から弾性コンプライアンスが不明瞭であるとして 35 USC 112 2ndパラグラフについて2度の拒絶理由が出された。

その後、appealに入っても同様の拒絶理由を2度受けた後、面談を経て「the seat is adopted to be substantially equivalent to…」という補正を行い登録となった。

4) 日本における判断

対応する日本出願 (特願2002-588805) の審査段階においては、容易性の拒絶理由のみで弾性コンプライアンスに関する拒絶理由は出されことなく登録された。

5) 欧州における判断

対応する欧州出願 (EP02708796.1) については拒絶理由が出されることなく一発登録となった。

6) 考察

各国とも米国で争点となった「人体の弾性コンプライアンスと略同等」という文言についてはクレームの構成要件に入っている。「弾性コンプライアンス」については明細書中に定義がなされているが、「人体の」という観点では明細書中に明確な定義はなく、日本、欧州におい

ても明確性に関する拒絶理由が出されてもよいと考えられる。

この「人体の弾性コンプライアンス」の解釈について、技術常識の捉え方で各国において差がでたのではないかと考えられる。

つまり、実施例においては、モデル人体を設定して弾性コンプライアンスを決定したシートについて記載されており、日本、欧州の場合にはこの実施例の記載及び技術常識を勘案し、この弾性コンプライアンスの値は人毎に変化する値とは考えなかった結果、拒絶理由を出さなかったと推測される。それに対し、米国では、シートに座る人体毎に弾性コンプライアンスの値が変化するようにシートを考慮し、その場合、明細書の記載を参酌しても「人体の弾性コンプライアンス」の値は明確にはならないと判断したのではないかと推測される。

結果、明細書に記載された発明と関連する技術常識範囲の広狭の相違に起因して、米国の審査においては権利範囲が出願人が想定する以上に拡大解釈された結果、権利範囲が明瞭でないと判断され、米国のみにおいて拒絶理由が出されたケースであると考えられる。

【事例4】出願番号US09/822,853、発明の名称：映像の類似度評価方法及びその装置

1) 概要

本件は米国、日本、欧州、中国および韓国に出願され、米国、日本と欧州で記載要件違反に該当する旨の拒絶理由通知を受けており、米国、日本および韓国で特許された事例である。

2) 発明の内容

本願発明は、照会映像と類似の映像を検索する際の検索性能の向上に関し、映像間の類似度を評価するにあたり、(a) 映像の統計的差異度 (a statistical dissimilarity) の計算、(b) 映像の認知的差異度 (a perceptual dissimilarity) の計算を経て、(c) 統計的差異度と認知的差異

度を用いて映像のテクスチャ特徴の差異度を計算することを特徴としている。

ここで、請求項1には「統計的差異度」および「認知的差異度」の語が用いられているが、それぞれどのように計算するのかについては特許請求の範囲、発明の詳細な説明においても具体的に記載されていない。また、請求項3、4には、それぞれ請求項1の(c)段階における映像のテクスチャ特徴の差異度の決定手法が記載されている。

3) 米国における判断

米国出願(US09/822,853)の審査では、請求項3および4に記載の「映像のテクスチャ特徴の差異度」の計算が、従来技術を包含する記載になっており、当業者が請求される発明の範囲全体を実施することができないとして、35 USC 112 1stパラグラフの実施可能要件違反が通知されたが、審査官の提案に従い請求項中に実施例に開示の数式を組込むことで解消している。

4) 日本における判断

対応する日本出願(特願2001-165519)の審査では、請求項1の「統計的差異度(a statistical dissimilarity)」および「認知的差異度(a perceptual dissimilarity)」の計算について当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていないとして実施可能要件違反が通知されているが、米国出願にて提出したものと同一公知文献を提出し、それぞれの計算方法が公知であることを説明することで補正することなく解消している。

5) 欧州における判断

対応する欧州出願(EP01303087.9)の審査では、本願がRule 29(2)に規定された同一カテゴリーで2以上の独立クレームを含む出願の例外規定に該当しないとして欧州特有の形式的な記載不備違反を通知されているが、その後も審査が継続されており、その他の記載不備の有無

については今後の審査経過を監視する必要がある。

6) 考察

米国の審査では、日本の審査にて指摘された請求項1記載の「統計的差異度(a statistical dissimilarity)」および「認知的差異度(a perceptual dissimilarity)」の計算手法について具体的な記載がないことを理由とする実施可能要件違反は通知されていない。

実施可能性の証明について、米国の実務では、「なぜ明細書が実施可能でないのかについて、全体として記録によって裏付けられた理由を提供する義務」はUSPTOにあり、「陳述の客観的真実性を疑う理由がない限り、準拠するものと解釈されなければならない。」⁶⁾のに対し、日本の実務では、出願人又は特許権者に立証責任がある(審査基準I-1 3.2.3(1))。

したがって、この点における米国と日本の審査の相違は、審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因することが考えられる他、審査における基準の相違に基づく立証責任の所在に起因するものが考えられる。

一方、米国の審査にて、日本の審査が指摘していない請求項3、4に記載の「映像のテクスチャ特徴の差異度」の計算に対して、実施可能要件違反が通知されている。

米国の実施可能違反の類型としてMPEP § 2164.08には、(b)動作しない実施例がクレームの範囲に含まれている場合、(c)明細書の中で不可欠(critical)とされている特徴がクレームに記載されていない場合が挙げられている。本事例では、「統計的差異度に比例する値に決定する(請求項3)」や「統計的差異度に該当する指数乗を基礎に決定する(請求項4)」程度の記載であったことから、上記類型の(b)あるいは(c)に該当すると認定された可能性が考えられる。

【事例5】出願番号US09/822,838, 発明の名称：映像のパターン反復記述方法

1) 概要

本件は、米国、日本、欧州、韓国、および中国に出願されており、米国、日本、および欧州での審査経過において記載要件違反の指摘を受けた事例である。

2) 発明の内容

本願発明は、映像内のノイズを除去した周期的パターンを記述方法に関するものであり、(a) 映像を所定の軸上に投影する段階と、(b) 投影された映像を分解する段階と、(c) パターン量子化値が維持される値まで臨界値を高めながら分解されたデータでノイズ除去する段階と、(d) ノイズ除去されたデータのパターン量子化値とノイズ除去とに使用した臨界値とを使用して映像のパターン反復を記述する段階からなる。

3) 米国における判断

米国出願 (US09/822,838) では、「パターン量子化値」に関連する記載不備として、用語の概念が十分に記載されていないとの実施可能要件違反と、「パターン量子化値」の明確な説明および臨界値との関連の説明が必要との明確性違反が指摘された。「パターン量子化値」に関連し、5回の拒絶理由が通知され、その間専門用語である旨や当初明細書に記載している旨の主張、公知文献の提出、請求項の減縮などを行い、最終的には2度の電話インタビューを経て解消され登録になった。

4) 日本における判断

対応日本出願 (特願2001-163493) では、「パターン量子化値」に関連し、明確性違反の拒絶理由が通知され、不明確な箇所について具体的な指摘がなされた一方、実施可能要件については簡単な指摘に留まっている。出願人が拒絶理由に従い請求項の減縮補正を行い、さらに、公知文献を提出して数学的用語である旨を主張し

た結果、1回の対応で、登録になった。

5) 欧州における判断

対応欧州出願 (EP01302939.2) では、用語が不明確であるとの指摘に対し、画像処理分野で慣用されている旨を主張し、解消されている。その他の拒絶理由を解消するために、請求項を減縮補正し、登録になった。

6) 考察

米国および日本で「パターン量子化値」の意味と求め方が不明であると拒絶理由を受けた結果、米国では拒絶理由の回数が多いものの、結果的に日本よりも広い請求項で登録になっている。日本では、特許法第36条第6項第2号違反として詳細な指摘がなされ、結果的に実施例レベルまで減縮され登録になった。担当した審査官が当該技術分野の専門性が高かったものと推測され、米国との審査結果の違いは、審査官の認識・技術レベルの相違の結果と考えられる。また、米国の方がオフィスアクションの回数が多く負荷は大きい、広い請求項での登録が可能であるとの印象を持った。また、何度も通知されていた拒絶理由がインタビュー後に解消されており、インタビューが拒絶理由の解消に有効な手段であるともいえる。一方、欧州出願、韓国出願 (KR10-2000-0061545) では「パターン量子化値」についての拒絶理由はなかった。対応中国出願 (CN01112143.2) では審査履歴は確認できなかったが、登録時の請求項は公開時よりも減縮されていた。これらの国々においても、記載要件に関して同様の規定が存在するにも関わらず、各国の審査結果が相違した原因は審査官の認識・技術レベルの相違、もしくは審査官による基準の適用の幅および厳格性に起因したものと推測される。

【事例6】出願番号US10/494,223, 発明の名称：ナフチリジン誘導体、その製造およびそのホスホジエステラーゼイソ酵素4 (PDE4) 阻

害剤としての使用

1) 概要

本件は日本と米国に出願され、日米ともに特許を受けたが、審査経過において指摘事項が異なり、最終的に許可されたクレームも異なる事例である。

2) 発明の内容

本願発明は、新規なナフチリジン系化合物に関する。請求項1には構造式が規定され、R1=炭素原子1~10個を有する芳香族基、R2=環炭素原子1~8個を有するシクロ脂肪族基、で表される置換基2つを含有する。実施例では全22種類の化合物が開示されているが、R2置換基の種類としては4-カルボキシル-シクロヘキシルおよびその誘導体の4例に限られている。

3) 米国における判断

米国(US10/494,223)の審査では、明細書中に4-カルボキシル-シクロヘキシル以外のR2置換基について具体的な説明がないため、本願明細書は実施可能要件を満たさず、請求項1に対して35 USC 112 1stパラグラフ違反として拒絶理由がなされた。出願人はR2の範囲を限定する補正を行い(当初の請求項2に相当)、加えて実施可能要件違反に関する審査官の立証が不十分であることを主張して、最終的に特許査定を得た。

4) 日本における判断

対応する日本出願(特願2003-541835)の審査段階においては、下位請求項に関し文言が不明瞭であるとして拒絶理由通知が出されたが、請求項1については記載要件の不備を指摘されることなく、登録された。

5) 考察

登録された請求項1のカテゴリーは、日米ともに化合物であり、酵素阻害剤や医薬に用途限定されていない。

米国審査官は、1) 出願当初の請求項1は

R1およびR2の範囲が広く、組合せが膨大に及ぶこと、および、2) 用途である酵素阻害剤の分野では、効果の予見性が低く、限られた実例だけではクレーム範囲全体にわたって効果が得られることが予想できない、として酵素阻害作用の実証不足による実施可能要件違反を指摘した。

これに対し日本出願の審査においては、実施可能要件ないしサポート要件違反の拒絶理由通知がなされず、酵素阻害剤としての効果が審査で議論の対象になっていない。

MPEP § 2164.1では、『発明の実施に当業者にとって過度の実験: undue experimentを強いるか』が実施可能の判断基準となっており、米国審査官は酵素阻害剤としての用途を重く見てクレーム範囲全体の作用効果を確認するのに過度の実験が必要と判断したと思われる。

一方日本の審査基準では、特許法第36条第6項第1号違反の類型として『発明の詳細な説明では請求項に含まれるごくわずかな具体的化合物についてのみ特定用途治療剤としての有用性が確認されているに過ぎない場合』があげられているが本件においては指摘されていない。同じく審査基準の実施可能要件に関する運用をみると、『発明の実施の形態のうち、出願人が最良と思うものを少なくとも一つ記載すること』『物の発明について実施できるとは、その物を作ることができ、かつその物を使用できることである』とある。本願において各種R1およびR2を有する化合物を得る為の合成法が明細書および出願時の技術水準から理解でき、かつ実施例が記載されているから、クレーム範囲全体の実証がなくとも特許法第36条第4項を満たすと判断された可能性がある。

審査基準において日米に大きな差はないが、審査官による基準の適用の幅および厳格性の相違、特に医薬用途に重きを置くか否かによって判断が分かれた例と推測される。

5. まとめ

5.1 小 括

当委員会が調査した範囲では、日本、米国及び欧州の特許出願の審査における明細書等の記載要件違反の占める割合は、全体としてはほぼ同等であったが、その克服率をみると米国の克服率が一番高く、次いで日本、欧州の順となり、米国と欧州との克服率は約7%の差が見られた。すなわち、米国の記載要件違反は、日本、欧州と比べて克服可能な場合が多い可能性がある。

一方、記載不備の拒絶理由のうち明確性要件が一番多い点（本論説では詳述せず）、記載要件の拒絶理由が重複して出されると克服率が顕著に低下する点、拒絶理由の回数が多くなると克服率が低下する点（本論説では詳述せず）については各国共にある程度共通した傾向を見ることができた。

しかしながら、前述したように、同一の発明であっても日米で審査やその結果が異なる事例が散見された。ここで、今回紹介した6つの事例のまとめを表2に示す。

表2 事例のまとめ

事例	米日で同じ指摘がある	記載要件をクリアしたか		クレームの広さ	米日比較
		US	JP		
1	○	×	×	—	同等
2	○	○	× 応答せず	US>JP	JPが厳しい
5	○	○	○	US>JP	JPが厳しい
3	×	○	○ 指摘無し	US<JP	USが厳しい
4	×	○	○	US<JP	USが厳しい
6	×	○	○	US<JP	USが厳しい

○:あり
×:なし

○:クリア
×:できず

表2に示すとおり、記載要件に関して日米で同じ視点の指摘があった事例1、事例2、事例5のうち、日米で記載不備の解消あるいは解消

時のクレームの広さに差が生じた事例2、事例5を見ると、事例2は米国でのみ登録となり、事例5は米国の方が広いクレームで登録となったことから、これらの事例では記載要件について米国と比べ日本の方が厳しい審査がなされたと考えられる。一方、日米で異なる視点の指摘が為された事例3、事例4、事例6のうち、事例3は、米国でのみ記載要件に関する指摘を受けていることから、また、事例4、事例6は、共に日本の方が広いクレームで成立していることから、米国の方が厳しい審査がなされていると考えられる。総じて見ると、記載要件に関する審査やその結果では事例毎に差が生じているが、日米でどちらか一方が厳しい審査がされているという偏りは見出せなかった。

5.2 相違の原因に影響を与えるファクター

そこで、以下ではこれら事例の日米間の相違に着目することで、2007年度に推定した相違の原因〔類型A〕～〔類型D〕に影響を与えるファクターとして以下の4つを見出した。

第1に、審査官とのコミュニケーション制度の利用有無によるファクターが考えられる。インタビューは、拒絶理由の真意を問い合わせたり、審査官がどのような補正であれば許可してくれるかなどを確認できるメリットがある。日米で同様の制度が規定されているが、例えば、事例2、事例3、事例5の米国出願では、審査官との面談や電話インタビューを経て特許査定を得ており、コミュニケーション制度を利用することで、効率的に審査を進めることできたと考えられる。

これらは、〔類型B〕明細書に記載された発明と関連する技術的常識の範囲の広狭の相違や、〔類型D〕審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に対し、これらを補うのに有効であると予想される。

第2に、実施可能要件の立証責任の所在に起

因したファクターが考えられる。例えば、事例4で言及したとおり、米国ではその立証責任の所在がUSPTO側にあり、MPEP § 2164.07によれば、発明が実施可能で無いとして拒絶をするときは、審査官が必ず根拠を示さなければならないとされている。そこで、この点に疑問を持った場合には、事例6で見られたように、米国出願では実施可能要件違反に関する審査官の立証が不十分であることの主張も有効であると考えられる。事例6の出願人は、拒絶理由に対しなぜ当業者が実施できないのか審査官の立証が不十分であることを主張している。対して日本の審査基準では、実施可能要件に違反すると判断した理由は具体的に指摘するとあるのみで、審査官は合理的な疑いがあれば立証せずとも拒絶できると考えられる。

ここに見られた出願人の対応は、[類型A]審査における基準及び運用の相違に応じたものであり、各国において審査及びその対応が異なり得ることになる。

第3に、効果の確認の記載有無に起因するファクターが考えられる。例えば、米国では共に特許となったものの、日本ではその判断が相反するものとなった事例2と事例6がこれに該当すると考えられる。

日本の審査基準における実施可能要件の具体的な運用では、発明の実施の形態のうち最良のものを少なくとも一つ記すことを求めている。更に物の発明に関しては、使用できるために「明細書の記載や当時の技術常識からその物を使用できる場合を除き、どのような使用ができるか記載しなければならない」としている。事例2の日本出願では、理論上の機構が示されるのみで効果を確認した実例が無く、実際に効果を奏することが理解・予見できないと判断されたと思われる。一方事例6の日本出願では、実施例において効果が確認されていることから上記運用を満たすと判断されたと考えられる。

したがって、日本では実施可能要件を満たすために効果を確認した実例を記載することが有効であり、日本ではこの点に関する審査基準が厳格に運用されている可能性がある。すなわち、[類型A]審査における基準及び運用の相違、あるいは、[類型C]審査官による基準の適用の幅及び厳格性について日米で差がある可能性があることが確認できた。

第4に、各国の審査において必須要件であるとの認定のばらつきに起因するファクターが考えられる。例えば、事例1の米国出願では、クレームと明細書の対応について判断が示された一方、日本出願ではクレームには包含されるが実施例に開示されていないものに対する効果の推認について判断が示されている。また、事例3、事例6の米国出願では、対応する日本出願にて判断されていない、クレームと明細書の対応について判断が示されている。

したがって、今回検討した事例では、米国の審査では、クレーム文言と実施例との関係に着目される一方、日本の審査では発明の本質に着目されるように感じられた。これにより、[類型D]審査を担当した審査官の認識・技術力の相違が存在することが確認できた。

以上、今回見出した相違の原因に影響を与えるファクターの4つは、[類型A]～[類型D]の原因のいずれかに包含されるものであり、これらファクターの存在は2007年度推定した[類型A]～[類型D]の存在を確認するものとなった。また、出願人にとっては、少なくとも日米両国においてそれぞれ異なる有効な拒絶理由への対応方法が存在することを示すものとなった。

今回見出したファクターのうち、第1のファクターに示した審査官とのコミュニケーション制度の利用については、制度が出願人にとって利用しやすいものとなることを期待するとともに、出願人への周知が図られることで審査の効

率化につながるものとなると考える。この点については、特許庁の「特許庁の今後のあり方についてのビジョン」⁷⁾にて明確にされた、ユーザー本位のサービスを提供する姿勢が、制度の運用に広く反映されることを期待するものである。

一方、第2から第4のファクターは、出願人にとって各国で異なる対応が要求されるものであり、実体的な要件のみならず、審査の進め方についても各国間でハーモナイゼーションが進むことが望ましいと考える。

今回紹介した事例では、米国出願にて記載不備が指摘されたものを抽出して検討したにもかかわらず、必ずしも米国出願の記載不備が厳しいとの結論には至っていない。しかしながら、今回の検討により、米国での克服率が高いこと、また、日米で出願人が取り得る有効な対応に差があることが確認できた。

今後は、今回の検討とは別に、日米以外の国で争われた事案を基準として日本の審査結果との間に異動があるか否かについて検討するとともに、各国における記載不備の境界、ハーモナイゼーションの観点から望ましい記載不備のあり方について検討を行うことが必要と考える。

6. おわりに

記載要件に関する判断について、2007年度に日本の判例、審決をベースにファミリー間での異同を検討し、2008年度に米国の判決、審査をベースにファミリー間での異同を検討してきた。日本をベースに検討した際は日本における判断が他国よりも厳しいとの結論になったが、米国をベースに検討した際には、他国に比べ米国が厳しいとの判断には至らなかった。このよ

うに日本、米国の検討を行ってきたので、次は、欧州の審決をベースにしたファミリー間の記載要件判断の異同の検討を計画している。これらの検討を踏まえ、各国間での運用の違いを考慮した上で、明細書等の記載要件として望ましい基準を提言できればと考える。

また、今後ハーモナイゼーションの動きの中で、明細書等の記載要件の基準を各国間で統一する方向に進むことを期待している。各国間で明細書等の記載要件の基準が統一されることは、各国での特許を取得しやすい方向に作用し得るため、実務者としても大いに期待すべきところである。本論説がその一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 特許庁HP, 平成20年11月, 「審査実務に関する三極比較研究」
- 2) 財団法人知的財産研究所, 平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査報告書, 「特許の審査実務(記載要件)に関する調査研究—望ましい明細書に関する調査研究」(2008年3月)
- 3) 財団法人知的財産研究所, 平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査報告書, 「特許の審査実務(記載要件)に関する調査研究—バイオテクノロジー分野の記載要件に関する調査研究」(2008年3月)
- 4) 特許庁HP, 平成20年8月, 「イノベーションと知財政策に関する研究会」
- 5) 「審査実務の国際調和と米国のWritten Description要件」, 特技懇, No.236, pp.91-99 (2005)
- 6) 「比較研究報告書 三極プロジェクト 12.6 改訂版 記載要件 対比表」, 特許庁, 2009年1月, p.16
- 7) 特許庁HP, 平成21年4月17日, 「特許庁の今後のあり方についてのビジョン」

(原稿受領日 2009年9月15日)