

# 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

**抄 録** 2012年度の当小委員会では、国際公開されたPCT出願案件を対象として三極におけるFirst Actionの内容を検討し、日米欧三極の特許庁で記載要件違反の判断にどのような傾向があるのかを調査した。その結果、それぞれの記載要件（サポート要件、明確性要件、実施可能要件）について、日本は欧米と比較して厳しく判断されているという結果が得られた。この結果は、多くの実務者感覚や論説等における意見と合致するものであった。しかしこのときの調査は、膨大な量の国際公開案件を対象としていたため、調査対象を1日の国際公開に限定せざるを得ず、検討案件に偏りが生じていることが懸念された。そこで2013年度は、調査対象を日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願に限定し、4ヶ月ごとに4回にわたって同様の調査を行うことで調査期間を長くし、昨年度と同様にFirst Actionにおける記載要件違反の判断動向の調査を行った。その結果、日本では欧米と比べて実施可能要件違反及びサポート要件違反の指摘を受けやすいことが明らかとなった。

## 目 次

1. はじめに
2. 調査方法
3. 拒絶理由通知の全体傾向
4. 技術分野ごとの傾向
  4. 1 医薬・化学分野
  4. 2 機械・電気分野
  4. 3 まとめ
5. 検 討
  5. 1 記載要件判断の特徴的傾向
  5. 2 日本において出願する際の留意点
  5. 3 米国、欧州において出願する際の留意点
6. おわりに

## 1. はじめに

近年、日本、米国及び欧州の三極特許庁は、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を実施し、2007年12月に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、2008年6月に記載要件についての事例研究<sup>1)</sup>の結果を公表している。この調査において、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。

一方、当小委員会では、2007年度から2009年度にかけて、中長期テーマとして、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てきた。それらの検討結果は、日米欧で、審査の厳しさに大きな差はないという結果であった<sup>2)~4)</sup>。しかし、記載要件に関しては、欧州、米国と比較して日本の審査では厳しく判断されているのではないかといった指摘がなされており<sup>1), 5)~7)</sup>、上記調査結果は、実務上の感覚とはかけ離れた結果となっている<sup>8)</sup>。このような結果となった原因としては、上記調査

\* 2013年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

は、裁判等で争いになった事例のみを調査対象としており、そこにまで至らない大多数の案件を必ずしも反映していないといったことが考えられる。

この様な背景から、2012年度の当小委員会の活動において、国際公開されたPCT出願を対象に、日米欧の三極におけるFirst Action（以下、FAと称する）の調査を行い、三極での拒絶理由における記載要件の判断動向を調査した<sup>9)</sup>。その結果、記載要件違反の指摘件数は、最も日本が多いという結果が得られ、上述した実務者感覚をある程度反映した結果が得られた。ただし、この調査では、受理官庁については限定しなかったが、調査対象を検討可能な母数に絞るために、1日のみの国際公開分としたため、例えば、同一出願人による複数の出願案件が含まれる等、検討案件に偏りが生じていることが懸念された。

そこで、本年度は、調査対象を日本国特許庁を受理官庁とするPCT出願に限定する代わりに、調査期間（2006年8月、12月、2007年4月、8月のそれぞれ第1週に国際公開された案件）を広げて、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。上記のように受理官庁を日本特許庁に限定し、調査期間を広げることにより、出願人等の偏りを小さくできる。また、大多数の調査対象が日本人及び日本法人（以下、日本人という）によるPCT出願となる。すなわち、日本の実務に慣れている日本人による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。この意味で、今回の調査は、我々日本の実務者にとって、より興味深い結果を提供するものと考えられる。

なお、本稿は2013年度特許第1委員会第2小委員会の太田章宏（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サーチ）、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テクノロジーサーチ）、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）が執筆した。

## 2. 調査方法

2006年8月、12月、2007年4月、8月のそれぞれ第1週に国際公開され、日米欧三極に移行されたPCT出願を抽出し、調査対象とした。なお、調査は、下記の手順によって行った。

### ①調査対象の抽出

日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願（国際出願番号に「JP」の文字を含むもの）を抽出し、さらに、その中で日米欧の三極全てに移行されているものを選択し、調査対象とした。（327件）

### ②記載要件違反指摘の有無の確認

上記①の操作によって選択された調査対象につき、日米欧におけるFAの内容を確認し、各極における記載要件違反（サポート要件違反、明確性要件違反、実施可能要件違反）の指摘の有無を確認した。指摘内容の比較対象としてFAを用いたのは、当初明細書等に起因する記載要件違反の指摘は、FAにおいてすべて指摘されていると考えられたためである。

③各極での審査対象クレームの同一性の確認  
上記②において日米欧のいずれかで記載要件違反が指摘されていたものについては、各極におけるFA前の補正の有無を確認するとともに、各極における審査対象クレームが実質的に同じかどうかを確認した。そこで、各極での審査対象クレーム（FA前のクレーム）が記載要件違反に関わる点で実質的に相違する案件については、調査対象から除外した（278件）。なお、補正が行われていても、形式的な場合等の様に、それが軽微なものであった場合は（例えば、従

属クレームから独立クレームへの補正の場合等)、補正後のクレーム同士が対比可能であるとして、母集団に残した。ここで、FAには、第1回目の拒絶理由通知に加え、欧州におけるサーチレポート等で記載要件について判断したものを含めた。また、一度の拒絶理由通知も無く特許査定となったものについては記載要件違反の指摘がなかった案件としてカウントした。

以下、調査結果につき、順に説明する。

### 3. 拒絶理由通知の全体傾向

前述した母集団について、FAで記載要件違反が指摘された件数を3つの記載要件（サポート要件、明確性要件、実施可能要件）ごとに集計すると、全体傾向は表1の通りであった。

母集団278件中、FAで記載要件違反が指摘された件数は、日本117件、米国119件、欧州130件であった。この様に、記載要件の全指摘件数については、日本及び米国に比べて欧州の指摘件数が若干多いものの、日米欧三極において、大きな差はみられなかった。

表1 三極における記載要件違反の指摘の傾向

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

一方、日本、米国、欧州についてそれぞれの記載要件違反が指摘された件数を比較すると、明確性要件違反の指摘件数については欧米の方が日本よりも多かったものの、日本におけるサポート要件違反の件数は欧米の約3倍、実施可能要件違反の件数は欧米の約2倍であった。この結果より、全記載要件の件数については欧州

が多かったといった上述の結果は、主に明確性要件違反の件数が多かったためによるものであり、日本を受理官庁としたPCT出願であっても、サポート要件違反及び実施可能要件違反を指摘される件数は、日本の方が欧米と比較して統計的に多いといったことが示された。

次に、記載要件違反が指摘された件数を3つの要件ごとに比較すると、日米欧三極全てにおいて明確性要件違反の指摘が最も多く、各極における記載要件違反の件数に対する明確性要件違反の指摘割合（明確性要件違反の件数／各極における記載要件違反の件数）は、日米欧で、それぞれ74%（87/117）、87%（104/119）、95%（123/130）となっていた。この様に、明確性要件違反については、最も欧州で指摘されやすく、次いで米国、日本の順に指摘されやすい傾向があることが分かった。

一方、サポート要件と実施可能要件について見てみると、日本で記載要件違反が指摘された件数のうちサポート要件違反及び実施可能要件違反が指摘された割合はそれぞれ44%（51/117）及び27%（32/117）であった。また、米国で記載要件違反が指摘された件数のうちサポート要件違反及び実施可能要件違反が指摘された割合はそれぞれ13%（15/119）及び18%（21/119）、欧州で記載要件違反が指摘された件数のうちサポート要件違反及び実施可能要件違反が指摘された割合はそれぞれ15%（19/130）及び14%（18/130）であった。これらの結果より、サポート要件違反及び実施可能要件違反が指摘された割合が、日本は欧米と比較して高い、という傾向が得られた。

以上のように、全体的な傾向として、日本は、サポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘件数が、米国や欧州と比べて多いことが確認された。

## 4. 技術分野ごとの傾向

### 4.1 医薬・化学分野

医薬・化学分野における日米欧でのFAでの記載要件違反の指摘件数は、表2に示す通りであった。

当該分野においても、全体傾向と同様に、3つの記載要件のうち明確性要件違反が指摘された件数が最も多く、母集団143件のうち、三極のいずれかで明確性要件違反が指摘された割合は76% (109/143) であった。また、三極いずれかで明確性要件違反が指摘された出願 (109件) のうち、三極別で明確性要件違反が指摘された割合は日本42% (46/109)、米国56% (61/109)、欧州58% (63/109) となっており、日本よりも米国及び欧州の方が、明確性要件違反の指摘は受けやすいといった結果となった。これは、上述した全体傾向と同様の結果である。

表2 医薬・化学分野における記載要件違反の指摘の傾向

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

母集団143件のうち、三極のいずれかで実施可能要件違反が指摘された割合は25% (36/143) であった。実施可能要件違反の指摘件数は、日本及び米国が、欧州と比べて多く、三極いずれかで実施可能要件違反が指摘された件数 (36件) のうち、三極別で実施可能要件違反が指摘された割合は日本58% (21/36)、米国53% (19/36)、欧州36% (13/36) となっていた。このように、

日本、米国では欧州に比べて実施可能要件違反が多く指摘される傾向がみられ、日本及び米国では実施可能要件違反を指摘されやすいといったことが確認された。

一方、母集団143件のうち、三極のいずれかでサポート要件違反が指摘された割合は36% (52/143) であった。また、三極のいずれかでサポート要件違反が指摘された件数 (52件) のうち、三極別でサポート要件違反が指摘された割合は日本71% (37/52)、米国23% (12/52)、欧州25% (13/52) となっており、日本では欧米に比べ、多く指摘される傾向がみられた。特に、日本では三極間でのサポート要件違反の指摘割合が突出して多く、米国と欧州との間では割合に大きな差はみられなかった。

また、表2には記載していないが、日本では、サポート要件違反と実施可能要件違反とが同時に指摘される場合が多いという、欧米とは異なる特徴的な傾向がみられた。

以上の結果から、医薬・化学分野においては、全体として以下の傾向が確認された。

- ・日本ではサポート要件違反が、米国及び欧州と比べて指摘されやすい。
- ・実施可能要件違反は、日本と米国の方が、欧州と比べて指摘されやすい。
- ・明確性要件違反は、欧米と比べて日本での指摘件数が若干少ない。

### 4.2 機械・電気分野

機械・電気分野における日米欧でのFAでの記載要件違反の指摘件数は、表3に示す通りであった。

機械・電気分野においても、全体傾向と同様に、3つの記載要件のうち明確性要件違反が指摘された件数が最も多く、母集団135件のうち、三極のいずれかで明確性要件違反が指摘された割合は75% (101/135) であった。また、三極のいずれかで明確性要件違反が指摘された件数

表3 機械・電気分野における記載要件違反の指摘件数

	記載要件違反が指摘された件数 (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	21	14	3	6
明確性	101	41	43	61
実施可能	18	11	2	5
記載要件全体	107	54	45	64

(101件)のうち、三極別で明確性要件違反が指摘された割合は日本41% (41/101)、米国42% (43/101)、欧州60% (61/101)となっており、医薬・化学分野と同様、日本よりも欧米の方が、明確性要件違反の指摘は受けやすいといった結果となった。

機械・電気分野においては、母集団135件のうち、欧米でサポート要件違反及び実施可能要件違反が指摘された割合は、いずれも約1.5～4.5%であったのに対し、日本でサポート要件違反及び実施可能要件違反が指摘された割合は、それぞれ約10%及び8%となっていた。すなわち、日本では、欧米と比較して、約2～5倍、これらの記載要件違反を根拠とした拒絶理由通知を受けやすいことが示された。また、日米欧三極のいずれかでサポート要件違反及び実施可能要件違反を指摘された件数（それぞれ21件及び18件）に対する割合で表わすと、日本ではサポート要件違反及び実施可能要件違反が指摘された割合は、それぞれ67% (14/21) 及び61% (11/18) となっており、三極全体でのこれらの記載要件違反指摘件数の半数以上を、日本における記載要件違反の指摘件数が占めていることが分かる。このように、医薬・化学分野と比べると指摘件数が少ないものの、機械・電気分野においても、日本の方がサポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘を受けやすいといった傾向がみられた。

このように、機械・電気分野では、明確性要件違反の指摘は多いものの、サポート要件違反及び実施可能要件違反の割合は三極共に少なく、全体的に記載要件違反を指摘されにくいといった傾向がみられた。また、サポート要件違反及び実施可能要件違反については、日本が欧米と比べて指摘を受けやすいといった傾向がみられた。

以上の結果から、機械・電気分野においては、全体として以下の傾向が確認された。

- ・日本では、欧米と比べてサポート要件違反と実施可能要件違反を受けやすい。指摘件数自体は医薬・化学分野と比べて少ないものの、母集団135件の約8～10%と、それなりに指摘されている。
- ・米国、欧州では、サポート要件違反と実施可能要件違反が指摘される割合がいずれも母集団135件の5%未満と非常に少なく、記載要件違反の多くが明確性要件違反である。

#### 4.3 まとめ

以上の統計結果から次のような傾向を読み取ることができる。

まず、三極の審査において記載要件違反が指摘される割合は、明確性要件については欧米の方が多かったものの、サポート要件違反及び実施可能要件違反については、日本の方が多かった。具体的には、サポート要件違反の指摘件数は、日本は欧米の2倍以上、実施可能要件の指摘件数は、日本は欧米の1.5倍以上となっていた。この傾向は、受理官庁を特定せずに行った昨年度の当小委員会における検討結果と、同様の傾向であった<sup>9)</sup>。今回の調査では、対象を日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願に限定しており、ほぼ全ての案件は、日本人を出願人としたものである。日本人は、日本での実務に慣れているものが大半であると考えられる（少なくともPCT出願を行うような出願人であれば、

ほとんどの場合において日本の実務には精通していると考えて良いであろう)。このような調査対象において、先述の結果が得られたことは、日本におけるサポート要件及び実施可能要件の判断が、欧米と比較して厳格に判断されていることを示す結果であるといえる。

一方、明確性要件違反の指摘件数については、日本より欧米の方が多という結果が得られた。昨年度の当小委員会における調査結果<sup>9)</sup>では、明確性要件違反についても、日本の方が欧米よりも指摘件数が多いといった結果が得られており、今回の結果とは異なる傾向が示されていた。これは、今回の調査では日本を受理官庁としたPCT出願に調査対象を限定したため、外内案件における日本語訳の誤訳等に基づく明確性要件違反の案件が除外されていることも一因であると考えられる。

また、三極の記載要件違反の傾向を技術分野別に比較すると、特にサポート要件違反については、医薬・化学分野の方が機械・電気分野よりも指摘件数が際立って多いといった傾向がみられた。この点は、三極間で多少のばらつきはあるものの、概ね共通している傾向である。具体的には、サポート要件違反が指摘された割合については、三極全体において医薬・化学分野では36% (52/143) であったのに対し、機械・電気分野は16% (21/135) となっていた。また、実施可能要件違反が指摘された割合については、三極全体において医薬・化学分野では25% (36/143) であったのに対し、機械・電気分野は13% (18/135) となっており、サポート要件違反程の差はみられなかったものの、やはり医薬・化学分野の方が多く指摘される傾向がみられた。一方、明確性要件違反の指摘件数についてみてみると、医薬・化学分野で76% (109/143)、電気・機械分野で75% (101/135) となっており、両技術分野間において、ほとんど差はみられなかった。

以上をまとめると、サポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘件数は、日本が欧米と比較して多いことが確認された。さらに、技術分野別では医薬・化学分野が機械・電気分野よりも多く、特にサポート要件及び実施可能要件についての指摘件数が多いことが確認された。

## 5. 検 討

以上の検討の結果、日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願においても、サポート要件及び実施可能要件については、日本での審査の方が、米国及び欧州よりも厳しく判断しているといった結果が得られた。このような状況の下、日米欧において権利化を目指す場合にはどのような点に留意して出願すべきであろうか。以下に、今回調査を行った事例における検討結果に基づき、日本及び米国及び欧州における記載要件判断の特徴的な傾向を概観するとともに、出願に際しての留意点について、簡単にまとめることとする。

### 5. 1 記載要件判断の特徴的傾向

サポート要件及び実施可能要件については、日本では欧米と比較して厳しく判断していることが明らかとなった。この傾向は全分野において共通してみられる傾向ではあるが、特に医薬・化学分野においては顕著である。確かに、化合物や組成物を初めとする医薬・化学分野の発明は、構成要件の一部を変えただけで性質が大きく異なる場合も少なくなく<sup>10)</sup>、開示内容から当業者が作用効果を奏することの予測可能な範囲が機械・電気分野の発明よりも狭くなることは理解できる。しかし、日本では欧米と比べてより具体的な開示を明細書に求める例が散見される。例を挙げると、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のみ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されているのに対し、

欧米では同様の拒絶理由が通知されていない事例が少なからずみられた。特に、パラメータによって規定された請求項については、日本において、数値範囲の一部しか実施例に記載されていないために、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される事例が、少なからず確認された。パラメータの全範囲についてくまなく実施例を用意することは、出願人にとってはかなりの負担となる。この様な観点からは、パラメータ範囲についての合理的かつ十分な説明が明細書においてなされている場合には、実施例の記載に縛られることなくサポート要件具備を認める等、柔軟な判断がなされることが望まれる。(ただし、一方で、日本における厳しい判断の方が、欧米における判断と比較して、より適切であると思われる事例も少なからず存在しているのも事実である。すなわち、厳しすぎる運用に対しては、上記の様な柔軟な運用がなされることが望まれるものの、これは、全ての案件に対して記載要件が甘く判断されるべきことを意図しているわけではない。上述した柔軟な判断がなされるべきと考えるのは、あくまでも明細書中に「合理的かつ十分な」説明がなされている場合であることに留意されたい。)

また、特にサポート要件違反の拒絶理由が通知された場合は、原則として実験データの提出は認められず、多くの場合は請求項の減縮補正を行うことが必要となる<sup>11), 12)</sup>。実際、今回の調査において日本でサポート要件違反を指摘され、日米欧の三極で設定登録された全9件について査定時における請求項を確認したところ、全てについてサポート要件違反が指摘された要素に対する減縮補正が行われていた。一方、これら9件における欧米での帰趨をみると、同様の部分について減縮補正がなされている事例は約半数(米国5件、欧州4件)にとどまっていた。これは、サポート要件判断のばらつきに起

因して、日本と欧米とで査定時のクレームの広狭に差が生じ得ることを示す結果である。新規性違反等のように、他の先行技術との対比に基づいて減縮補正を行う場合と異なり、記載要件違反に限って、記載要件の運用の違いに起因してこのような不便な状況が生じ得ることは、出願人の納得感が得られない場合も少なくないものと考えられる。従って、制度運用のハーモナイゼーションによる早期の改善が望まれる。

## 5. 2 日本において出願する際の留意点

上述したように、日本では欧米と比べてサポート要件違反及び実施可能要件違反をより厳格に運用している。従って、日本において広い範囲での権利化を目指す場合においては、出願人は、先行技術に対する貢献部分(発明の特徴的部分)を的確に把握した上で、「確実に権利化したい発明」については、十分なバリエーションを備えた複数の実施例を準備するとともに、請求項に記載された発明を当業者が課題を解決できる程度に十分な説明をすることを、特に心がけるべきであると考えられる。特に、上述した様に、日本においては、実施例の記載に基づいて記載要件の判断がなされる傾向があるので、実施例の記載は、欧米と比較して特に重要であるといえる。また、日本においては、サポート要件や実施可能要件を満たしていることの立証責任は出願人の側にあるといった運用がなされていると考えられ<sup>7), 13), 14)</sup>、その意味でも、出願人は明細書において十分かつ論理的な開示を行うことを心掛ける必要がある。

なお、明細書の作成にあたっては、発明の本質的部分をしっかりと記載するとともに、特許を取りたい全範囲について明細書によるサポートがなされていることを具体的かつ論理的に説明することに留意する必要があるが、具体的かつ論理的な主張を意識する余り、自己の発明の進歩性までも否定することがないように留意す

ることも必要である<sup>15)~18)</sup>。この意味でも、できる限り実施例に基づく主張を行う事が望ましいといえるが、実施例に基づいた主張ができない場合であっても、例えば、論理構成そのものが出願人の新規で、かつ独自の発明である事をうまく説明する等、記載要件充足と引き換えに進歩性違反が指摘されることのないような工夫を行うことも検討すべきであろう。

また、日本では実施例の記載が欧米と比較して重要であることは上述した通りであるが、明細書中に、「実施例で示した結果」と「作用効果」について、一定の傾向が読み取れる旨の記載や、メカニズムや因果関係について記載することもサポート要件の充足に役立つと考えられる。例えば、複数の実施例を相互に対比させた上で、「同じ機能・特性を有するものについては上位概念化できる」といった、拡張ないし一般化できる旨の記載をしておく等により、特許を取りたい範囲が明細書の記載によってサポートされていることを論理的に説明することが可能となると考えられる。

さらに、実施可能要件やサポート要件は、当業者のレベルによって違反と判断されるか否かのハードルが変動する事にも留意するべきである<sup>19)</sup>。例えば、我々の検討した事例の中にも、当業者のレベルを低く判断した結果、実施可能要件違反と判断されたものがみられた。出願人としては、発明の属する技術分野における出願時の当業者のレベルについて、先行技術文献等の客観的な証拠を調査の上、適格に把握しておくことも検討すべきであろう。拒絶理由への対応の際にはこのようなことを検討することも一考の価値があると考えられる。

### 5. 3 米国、欧州において出願する際の留意点

米国及び欧州では日本よりも明確性要件違反の指摘を受けやすいといったことが、今回の調

査から明らかとなった。例えば、欧州における審査ガイドラインのF-IV, 4, 10には、特別な場合を除いて、一般的に、発明をそれが達成できる効果によって特定することは認められていないことが明記されており、これに基づき、クレーム中に発明の効果を含むものについては明確性違反を指摘される場合がある。本検討の中にも、上記ガイドラインに基づき欧州のみで明確性要件違反の指摘を受けた事例が確認された(機械・電気分野)。特に、所定の構成要素だけでは発明の効果を特定しにくい場合であっても、発明の効果の記載を最小限としたクレームとすることで、欧州での明確性要件違反の指摘を回避させることができるものと考えられる。

サポート要件違反及び実施可能要件違反については、欧米ともに、日本よりも指摘を受けにくい傾向が示されている。多くの場合において、日本でサポート要件及び実施可能要件を満たす様に出願書類が準備されていれば、米国及び欧州においてもこれらの記載要件を充足し得るものと考えられる。

ただし、日本の審査プラクティスに合わせて出願した場合であっても米国及び欧州にて記載要件違反を指摘され、対応を余儀なくされる場合がある。今回の調査でも、件数は多くは無いものの、日本で記載要件違反の指摘を受けていない(または受けていたとしても軽微な指摘のみ)が、米国及び欧州にて記載要件違反の指摘を受けているものが散見された。

例えば、欧州においては、「発明の特徴的部分が記載されているか」といった観点から記載要件違反の判断が行われ、当該違反を指摘される場合がある。例えば、化合物関連発明において、実施例(比較例)等の記載に基づいて効果を奏するために必要な技術的特徴を抽出し、それが請求項に反映されていないといった理由により欧州において記載要件不備(EPC84条違反)を認定される事例がみられた。比較例等におい

て効果を奏さない態様を例示した場合には、効果を奏さない要因となった技術的事項を的確にとらえ、そのような態様を請求項に含まないように、注意する必要がある。欧州においても権利化を目指す場合には、発明の特徴部を明確にとらえた上で、請求項の記載を行うよう心掛ける必要があるといえる。

また、米国では、医薬用途化合物の発明において、明細書中に溶媒和物に関する実施例の記載がない場合、溶媒和物については実施可能要件を満たさないと判断がなされる。更に、米国では、電気回路の発明については、具体的な回路図の記載が無いと、実施可能要件を満たさないものと判断される。これらの運用は、比較的硬直的に行われているようである。従って、米国において溶媒和物を含む範囲で化合物特許の権利化を図りたい場合には、溶媒和物についての実施例も記載しておくことが望ましいといえる。同様に、電気回路の発明について米国で権利化を図る場合は、具体的な回路図を記載しておくことが望ましいといえる。

この様に、それぞれの国・地域においては、それぞれ異なった基準による審査が行われているのが現状である。今更言うまでもないことではあるが、各国・地域において権利化を図る際には、それぞれの国・地域における審査プラクティスについて、よく検討することが肝要である。

## 6. おわりに

今回、昨年度に引き続き、審査における拒絶理由通知等を対象として、日本、米国及び欧州三極における記載要件判断の比較検討を行った。特に、今年度は日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願に限定して調査を行った。その結果、特にサポート要件及び実施可能要件については日本における指摘件数が欧州、米国と比較して多いという傾向がみられた。これは、実務

上の感覚や従来の論説における見解<sup>1). 5). 6)</sup>と合致する結果であるが、ほぼ全ての案件が日本人による出願であることを考えると、日本での記載要件違反の指摘件数は、予想外に多いともいえる。

上述した通り、記載要件判断の違いは、国ごとに特許権の範囲に差が生ずる要因となり得る。国ごとに異なる範囲の特許権が発生した場合、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。少なくとも三極において、法令やその運用に違いがあることは、出願人に対して少なからず負担を与えているといえる。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を期待する。

## 注 記

- 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/kisai\\_honbun.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/kisai_honbun.pdf)，参照日：2013年3月22日）
- 2) 特許第1委員会第3小委員会，「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」，知財管理，Vol.58，No.8（2008）pp.1019-1031
- 3) 特許第1委員会第2小委員会，「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」，知財管理，Vol.59，No.12（2009）pp.1615-1629
- 4) 特許第1委員会第2小委員会，「欧州の審決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」，知財管理，Vol.60，No.10（2010）pp.1633-1650
- 5) 平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書，「特許の審査実務（記載要件）に関する調査研究報告書－バイオテクノロジー分野の記載要件に関する調査研究－」，pp.173～201

- ([http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1904bio\\_honpen.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1904bio_honpen.pdf), 参照日：2013年3月22日)
- 6) 欧州委員会, 日EUの通商及び経済関係の将来に関する意見募集の結果公表(原題: Summaries of contributions to the Public Consultation on: 'The future of EU Japan trade and economic relations'), p.1 (<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20110223.pdf>, 参照日: 2013年3月22日)
  - 7) 宮前尚祐, 「数値限定発明の記載要件を判断した知財高裁判決を読む(続報)」, パテント, Vol.65, No.7 (2012) pp.60-69
  - 8) 津田幸宏, 「サポート要件不備は特許無効にする程に悪い瑕疵か? 機械分野における判断の海外との比較考察と最近の判決動向」, 別冊パテント, No.9, (2013), pp.122-133
  - 9) 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
  - 10) 例えば, 平成2年(行ケ)243号事件では, 「一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり, 試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところであり, このことは当裁判所に顕著な事実である。したがって, 化学物質発明の有用性を知るには実際に試験することによりその有用性を証明するか, その試験結果から当業者にその有用性が認識できることを必要とする。」と判示している。
  - 11) いわゆる偏光フィルム事件大合議判決(平成17年(行ケ)第10042号)事件では, 「発明の詳細な説明に, 当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に, 具体例を開示せず, 本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても, 特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで, 発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに, 特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって, その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し, 明細書のサポート要件に適合させることは, 発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されな
- いというべきである。」と判示し, 後からの実験データの追加によるサポート要件具備の主張を否定した。
- 一方, 例えば, 平成19年(行ケ)第10131号事件では, 実施可能要件違反の拒絶理由への対応において, 実験成績証明書の提出による要件具備の主張を認容している。
- 12) 盛岡誠, 「サポート要件をめぐる近時の裁判例」, パテント, Vol.60, No.7 (2007) pp.70-79
  - 13) 例えば, いわゆる偏光フィルム事件大合議判決(平成17年(行ケ)第10042号)事件では, 「そして, 特許請求の範囲の記載が, 明細書のサポート要件に適合するか否かは, 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し, 特許請求の範囲に記載された発明が, 発明の詳細な説明に記載された発明で, 発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か, また, その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり, 明細書のサポート要件の存在は, 特許出願人(特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告)又は特許権者(平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告, 特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告)が証明責任を負うのが相当である。」と判示し, サポート要件の充足性の立証責任が出願人側にあるとの考えを示している。また, 平成21年(行ケ)第10296号事件においても, 「そして, 特許請求の範囲の記載が, 明細書のサポート要件に適合するか否かは, 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し, 特許請求の範囲に記載された発明が, 発明の詳細な説明に記載された発明で, 発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か, また, その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり, サポート要件の存在は, 特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。」と判示し, 同様

の考えを示している。

- 14) 一方、平成17年(行ケ)第10205号事件では、「特許出願が実施可能要件を満たすものであることは、特許出願に際して出願人が立証すべきものであることは明らかであるところ、拒絶査定不服審判、無効審判や、これらの審判の審決に対する取消訴訟等においても、出願人ないし特許権者がその主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。」と判示し、実施可能要件についても、その充足性の立証責任を出願人が負うとの考えを示している。(その他、サポート要件及び実施可能要件の充足性の立証責任は出願人が負うと述べた判決としては、平成20(行ケ)第10483号、実施可能要件の充足性の立証責任は出願人が負うと述べた判決としては、平成20(行ケ)第10423号等がある。)
- 15) 特許第2委員会第3小委員会、「裁判所における記載要件判断の動向に関する考察－無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等の検討－」, 知財管理, Vol.61, No.8 (2011) pp.1133-1149
- 16) A.I.P.P.I., Vol.58, No.1, pp.6~21 (2013)
- 17) 潮海久雄, 「特許法において開示要件(実施可能要件・サポート要件)が果たす役割」, 知的財産法政策学研究, Vol.16 (2007) pp.131-166
- 18) 例えば、平成13年(行ケ)第140号事件では、「請求項1発明が特許されたのは、構成要件Aが、従来の畳縫着機にない新規な構成であり、かつ、

当業者が容易に想到することができないことによると解される。このように、構成要件Aが請求項1発明の進歩性を基礎付ける本質的な構成である以上、本件明細書の発明の詳細な説明において、その実施を可能とすべき記載がない限り、当業者が容易にこれを実施することは不可能なはずであり、逆に、このような記載がないにもかかわらず、当業者の技術常識を参酌することのみにより構成要件Aの容易な実施が可能となるならば、請求項1発明の進歩性は否定されざるを得ないこととなる。」と判示している。

- 19) 例えば、平成12年(行ケ)484号事件では、「本件明細書を見れば、本件発明が属する技術の分野がモータ技術の分野であることは明らかであるから、特許法36条4項にいう「当業者」としては、モータ技術の分野における専門家を指すと解するのが相当であり、これについて、広く電気関係一般の専門家まで含めて考えるべき合理的な理由は見出し難い。」との判断がなされ、技術分野を狭くとらえ当業者のレベルを上げて記載要件具備との判断を行っている。他に当業者のレベルをあげて判断していると思われる事例として、平成13年(行ケ)586号事件、平成17年(行ケ)10080号事件、平成19年(行ケ)10147号事件、平成20年(行ケ)10084号事件等がある。

(原稿受領日 2014年4月30日)