

拒絶理由通知における記載要件判断の三極比較

——米国特許商標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*

抄 録 当小委員会では2013年度より、3か年計画で、いわゆるFirst Actionにおける記載要件違反の判断動向の調査を行っている。2013年度は、日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願を対象とした調査を実施し、サポート要件違反及び実施可能要件違反については、日本国特許庁での指摘件数が他庁に比べて最も多く、明確性要件違反については、逆に、日本国特許庁での指摘件数が最も少ないという結果を得ている。2014年度は、米国特許商標庁を受理官庁としたPCT出願を対象とし、三極におけるFirst Actionでの記載要件違反の判断動向の調査を行った。一連の調査の結果、サポート要件違反及び実施可能要件違反については、日本での指摘件数が相対的に多いものの、明確性要件違反の指摘件数は、受理官庁である米国特許商標庁における指摘件数が相対的に少ないことが確認された。

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 記載要件判断の全体的傾向
 5. 2 医薬・化学分野における傾向
 5. 3 機械・電気分野における傾向
6. おわりに

1. はじめに

日米欧の三極特許庁により公表された「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）では、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¹⁾。またその他にも、複数の文献において、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指摘がなされている^{2)～5)}。

このような背景から、当小委員会では、2012年度より、PCT出願を対象とし、日米欧三極でのFirst Action（以下、「FA」と称す）における記載要件判断の比較検討を行っている⁶⁾。そして、2013年度からは3か年計画で、日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願につき、順次検討を行い、各国における記載要件判断の動向を調べるとともに、それぞれの庁を受理官庁としたPCT出願間での相互比較を行うこととしている。2013年度はその第一弾として、日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願（以下、「JP-PCT」と称す）

* 2014年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

を対象とした検討を行った⁷⁾。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確認された。これは、実務上の感覚や従来の論説における見解^{1)~3)}と合致する結果であるが、ほぼ全ての案件が日本人（及び日本法人）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結果であった。

2014年度は、米国特許商標庁を受理官庁としたPCT出願（以下、「US-PCT」と称す）を対象とし、同様の調査を行った。2014年度の調査を通じ、三極特許庁での記載要件違反の判断動向に関するさらなる検討を加え、一定の知見を得たので報告する。

本稿は2014年度特許第1委員会第2小委員会のメンバーである、大塚章宏（小委員長；日本メジフィジックス）、島野哲郎（小委員長補佐；宇部興産）、三友仁史（小委員長補佐；富士通テクノロジー）、井熊健（セイコーエプソン）、江副利広（ソニー）、北野絵人（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）、本田明子（大王製紙）、森勝彦（積水化学工業）が作成した。

2. 調査方法

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、日米欧三極に移行されたUS-PCT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

US-PCT（国際出願番号に「US」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（673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。

(3) 補正の有無の確認

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ものかどうかを確認した。そこで、FA前の補正により一部の極のみで記載要件違反の判断の要因となった要素に実質的な変更があり、三極間での比較ができないと判断したものを、調査対象から削除し、その残りを母集団とした（438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、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、一度も拒絶理由を通知されず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ものとしてカウントした。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。

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、全体傾向は以下の表1(a)の通りであった。なお、表1(b)には、比較対象として、JP-PCTにおける結果⁷⁾を示す。

表1 三極における記載要件違反の指摘の傾向

(a) US-PCTにおける結果

	記載要件違反が指摘された件数 (母集団：438件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	122	85	24	38
明確性	361	268	133	201
実施可能	123	85	50	31
記載要件全体	378	286	158	211

(b) JP-PCTにおける結果⁷⁾

	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

母集団438件中、FAで記載要件違反が指摘された件数は、日本286件、米国158件、欧州211件であり、日本における指摘件数が最も多く、米国での指摘件数が最も少ないという結果であった。これは、日米欧での指摘件数に大きな違いが見られなかった、JP-PCTにおける傾向⁷⁾とは異なる結果であった。

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。

まず、US-PCTにおける明確性要件違反の指摘件数は、日本が最も多く(268件)、次いで欧州(201件)、米国(133件)の順であった。これは、欧州(123件)、米国(104件)、日本(87件)の順に指摘件数の多かった、JP-PCTとは、全く異なる傾向であった。

US-PCTにおけるサポート要件違反の指摘件数は、日本が最も多く(85件)、次いで欧州(38件)、米国(24件)の順であった。特に、日本でのサポート要件違反の指摘件数は、欧州及び米国と比較して2~3倍以上であり、日本では欧米と比較して、サポート要件違反の指摘を相対的に受けやすいといった傾向が見られること

が明らかとなった。

US-PCTにおける実施可能要件違反の指摘件数は、日本が最も多く(85件)、次いで米国(50件)、欧州(31件)の順に多いといった傾向であった。この結果より、実施可能要件違反についても、日本は欧米と比較して、指摘を相対的に受けやすいといった傾向が見られることが明らかとなった。

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を、米国や欧州と比べて受けやすいことが確認された。この傾向は、US-PCTもJP-PCTもほぼ同様であった。一方明確性要件については、JP-PCTにおいては日本での指摘件数が最も少なかったものの、US-PCTでは米国での指摘件数が最も少ないといった傾向が見られることが確認された。

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三極での記載要件違反の指摘件数は、表2(a)に示す通りであった。なお、表2(b)には、比較対象として、JP-PCTにおける結果⁷⁾を示す。

当該分野における記載要件違反の指摘件数は、日本109件、米国80件、欧州77件であり、日本での指摘件数が相対的に多いという傾向が見られた。これは、米国での指摘件数が日欧に比べて相対的に多いという結果が見られた、JP-PCTにおける指摘傾向⁷⁾とは大きく異なる傾向であった。(これは、上述した全体傾向と同様の結果である。)

また、日本における記載要件違反の指摘件数を割合を用いて比較(母数を揃えた場合の指摘割合)するとUS-PCTでは、JP-PCTよりもより記載要件違反を指摘されやすい傾向がわかった。特に、実施可能要件違反はJP-PCTと比較

表2 医薬・化学分野における記載要件違反の指摘の傾向

(a) US-PCTにおける結果

	記載要件違反が指摘された件数 (医薬・化学分野の母集団144件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	68	54	16	16
明確性	126	101	62	74
実施可能	77	56	36	23
記載要件全体	134	109	80	77

(b) JP-PCTにおける結果⁷⁾

	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

して、US-PCTでは、指摘割合が約2.6倍高い傾向がみられる。

US-PCTにおける明確性要件違反の指摘件数は、表1に示す全体的傾向と同様、日本での指摘件数が最も多く、米国での指摘件数が最も少ないといった傾向が見られた。この傾向が、JP-PCTの場合と大きく異なっている点（明確性要件違反の指摘件数において、US-PCTでは米国が最も少なく、JP-PCTでは日本が最も少ない点）も、全体的傾向と同様であった。

US-PCTにおけるサポート要件違反の指摘件数は、日本での指摘件数（54件）が相対的に多く、米国及び欧州の指摘件数は同程度（共に16件）であった。日本でのサポート要件違反の指摘件数は、欧州や米国と比較して3倍以上であり、全体的傾向と同様、当該分野においても、日本ではサポート要件違反の指摘を欧米と比較して相対的に受けやすいといった傾向が見られることが確認された。

US-PCTにおける実施可能要件違反の指摘件数は、日本（56件）、米国（36件）、欧州（23件）

の順に多かった。この傾向も、JP-PCTと同様である。この様に、実施可能要件違反についても、日本は欧州や米国と比較して相対的に指摘件数が多いといった傾向が見られることが確認された。

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。

- ・記載要件違反全体で見ると、US-PCTを対象にした場合の方がJP-PCTを対象にした場合よりも、日本での指摘割合が多い。
- ・日本ではサポート要件違反及び実施可能要件違反が、米国及び欧州と比べて指摘されやすい。これは、JP-PCTにおける検討結果と同様である。
- ・明確性要件違反は、日本や欧州と比べて米国での指摘件数が少ない。これは、日本における指摘件数が米国や欧州に比べて少ない結果が得られたJP-PCTを対象とした検討結果と異なっている。

4. 2 機械・電気分野

機械・電気分野における日米欧三極での記載要件違反の指摘件数は、表3(a)に示す通りであった。なお、比較対象として、JP-PCTにおける結果⁷⁾を、表3(b)に示す。

記載要件違反の指摘件数は、日本177件、米国78件、欧州134件であり、当該技術分野においても、日本での記載要件違反の指摘件数が、欧州や米国と比較して相対的に多いといった傾向が見られた。

また、日本における記載要件違反の指摘件数を割合を用いて比較するとUS-PCTにおける明確性要件違反の指摘割合は、JP-PCTより2倍程度多かったものの、その他の記載要件違反については大きな違いは見られなかった。これは、医薬・化学分野とは異なる結果である。

US-PCTにおける明確性要件違反の指摘件数は、全体的傾向及び医薬・化学分野における傾

表3 機械・電気分野における記載要件違反の指摘件数

(a) US-PCTにおける結果

	記載要件違反が指摘された件数 (機械・電気分野の母集団294件)			
	三極全体	日本	米国	欧州
サポート	54	31	8	22
明確性	235	167	71	127
実施可能	46	29	14	8
記載要件全体	244	177	78	134

(b) JP-PCTにおける結果⁷⁾

	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

向と同様、日本での指摘件数が最も多く、米国での指摘件数が最も少ないといった傾向が見られた。また表1に示す全体的傾向と同様、この傾向はJP-PCTにおける傾向と大きく異なっていた。

US-PCTにおけるサポート要件違反の指摘件数は、日本での指摘件数(31件)が相対的に多く、次いで欧州(22件)、米国(8件)の順であった。当該分野においても、全体的傾向や医薬・化学分野における傾向と同様、日本ではサポート要件違反の指摘を欧米と比較して相対的に受けやすいといった傾向が見られることが確認された。

US-PCTにおける実施可能要件違反の指摘件数は、日本(29件)、米国(14件)、欧州(8件)の順に多かった。この様に、実施可能要件については、JP-PCTと同様、日本は欧米と比較して相対的に指摘件数が多いといった傾向が見られることが確認された。

なお、サポート要件違反及び実施可能要件違反が指摘される割合は当該分野における出願

294件中、それぞれ約18%(54件/294件)及び16%(46件/294件)に過ぎず、当該技術分野は、サポート要件違反及び実施可能要件違反を指摘されにくい技術分野であるといったことが、明らかとなった。(これも、JP-PCTを対象とした調査結果と同様の傾向である。)

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。

- ・明確性要件違反については、US-PCTを対象にした場合の方がJP-PCTを対象にした場合よりも、日本での指摘割合が多い。一方、実施可能要件違反及びサポート要件違反については、US-PCTとJP-PCTとの間に大きな差は見られない。
- ・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。
- ・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294件の5%未満と非常に少なく、指摘された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、US-PCTにおいて記載要件違反が指摘される割合は、全ての記載要件について、日本が最も多いという結果が示された。これは、明確性要件違反の指摘件数については日本が最も少ないという結果を示したJP-PCTにおける結果⁷⁾とは、異なる結果であった。

一方、サポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘件数は、受理官庁の違いによらず、日本が欧米と比較して多いといった傾向が得られた。

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、医薬・化学分野の方が機械・電気分野よりも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。中でも、US-PCTの医薬・化学分野における日本特許庁での審査では、4割近くがサポート要件違反・実施可能要件違反の指摘を受けていた（サポート要件違反：54件／144件、実施可能要件違反：56件／144件）。

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、受理官庁の違いによらず日本が欧米と比較して多く、明確性要件違反については、受理官庁となった庁での指摘件数が、他庁と比較して少ないといった傾向が見られることが確認された。さらに、技術分野別では、医薬・化学分野が機械・電気分野よりも記載要件違反（特に、サポート要件違反及び実施可能要件違反）の指摘件数が多いことが確認された。

5. 検 討

5. 1 記載要件判断の全体的傾向

図1a及び図1bは、それぞれ、US-PCT（図1a）及びJP-PCT（図1b）に対する、各特許庁での記載要件違反の指摘割合（各記載要件違反指摘件数の母数に対する割合）を、その計算値と共に示したグラフである。この図からも明らかのように、明確性要件違反の指摘割合については、JP-PCTにおいては日本での指摘件数が最も少なく、US-PCTにおいては、米国での指摘件数が最も少ないという傾向が見られた。各国の出願人は、自国での審査プラクティスに対応させて出願書類を作成することが多いと考えられ、当該結果は、このような出願実務が反映されている可能性もある。ただし、JP-PCTではほとんど出願人が日本人であったため、翻訳の不備に起因する明確性要件違反が少なかったことが、この結果の一因である可能性も否定できない。また、US-PCTとJP-PCTとについて、（比較的平等な土俵である）欧州の明確性を比

較すると、後者には翻訳のハンデがあるにもかかわらず、前者の方が多といった結果となっている。これは、「US-PCTに対する米国での明確性要件違反の指摘件数が、他国と比べて相対的に少なくなった」理由が、「US-PCTでは米国の審査実務になじんだ内容で出願書類が作成されている」ことにあるということを示唆している可能性はある。欧州特許庁を受理官庁としたPCT出願を対象とした検討により、この原因はより一層はつきりするものと考えられる。

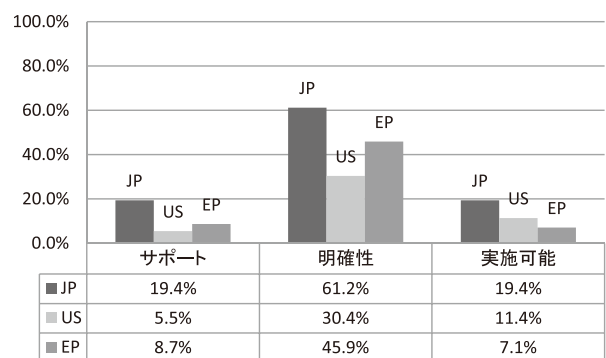


図1(a) US-PCTにおける各特許庁での記載要件違反の指摘割合（母数438件）

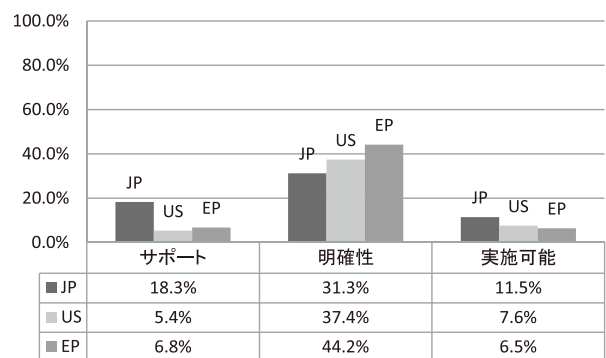


図1(b) JP-PCTにおける各特許庁での記載要件違反の指摘割合（母数273件）

一方、サポート要件及び実施可能要件については、JP-PCTと同様、US-PCTにおいても、日本では欧米と比較して厳しく判断（指摘件数が多い。以下、同じ。）されている傾向が見られた。受理官庁が異なっても同様の結果が見られたことから、サポート要件違反及び実施

可能要件違反については、出願人の属する国(地域)であるか否かによらず、日本では相対的に厳しく判断していることが示唆された。従って、昨年度の当小委員会の論説⁷⁾においても指摘したことであるが、日本において広い範囲での権利化を図る場合は、できる限り多くの実施例を用意するとともに、請求項に記載された発明について、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。(なお、その際には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^{7)~11)}) 厳しい判断が必ずしも妥当ではないという訳ではないが、記載要件違反(特にサポート要件違反)の判断の厳しさの違いは、各国において出願人に異なる対応を強いることとなるばかりでなく、発生した権利範囲の広狭にも影響を与え得るものである⁷⁾。各国における権利活用を円滑に進めるためにも、早期のハーモナイゼーションが望まれる。

5. 2 医薬・化学分野における傾向

医薬・化学分野を対象とした、US-PCT及びJP-PCTにおける各特許庁での記載要件違反の指摘割合(各記載要件違反指摘件数の母数に対する割合)を、それぞれ図2a及び図2bに示す。

JP-PCTと同様、US-PCTにおいても、サポート要件及び実施可能要件については、日本では欧米と比較して厳しく判断されている傾向が見られた。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。またこの傾向は、受理官庁の違いによらず、一様にみられる傾向でもある。技術分野によるこの様な違いは、医薬・化学分野の特殊性に起因するものと考えられる^{7), 12)}。

また、図2に示すように、医薬・化学分野においては、日本における記載要件違反の指摘割合が、US-PCTとJP-PCTとの間で大きく異なる

っていた。具体的には、日本におけるサポート要件違反、実施可能要件違反、明確性要件違反の指摘割合は、JP-PCTでは、それぞれ約26%、約15%、約32%であったのに対し、US-PCTでは、それぞれ約38%、約39%、約70%と、相対的に高かった。さらに、サポート要件及び実施可能要件については、米国及び欧州においても、JP-PCTよりもUS-PCTの方が指摘割合が多いといった結果が得られた。

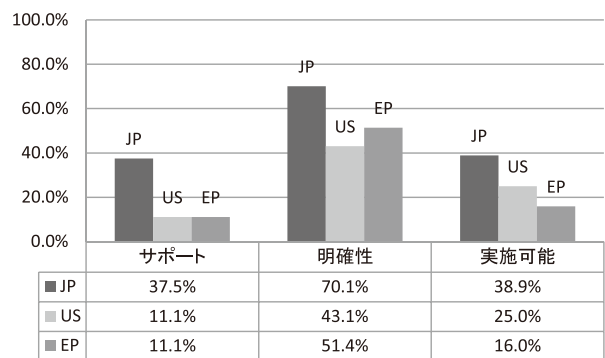


図2(a) US-PCTにおける各特許庁での記載要件違反の指摘割合(医薬・化学分野：母数144件)

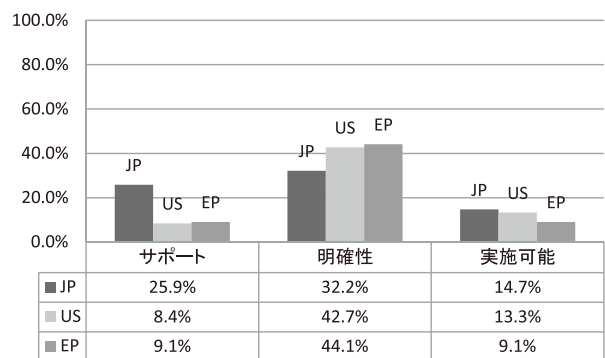


図2(b) JP-PCTにおける各特許庁での記載要件違反の指摘割合(医薬・化学分野：母数143件)

医薬・化学分野では、記載要件の判断において実施例の記載が特に重要である。また上述した様に、日本では、サポート要件や実施可能要件を、欧米と比較して厳しく判断する傾向がある。JP-PCTにおける出願人はほぼ全てが日本人であると考えられる。そして、日本人は、出

願に際して日本の実務に合わせた明細書の作成を行うものと考えられる。JP-PCTでの記載要件違反の指摘割合が、US-PCTよりも少ない傾向であったのは、この様な事情を反映したものであると考えられる。

次に、新規化合物関連発明における、各特許庁での記載要件の判断動向について検討する。

まず、化合物の塩が実施例として記載されていない場合であっても、その塩については記載要件違反の指摘はない。この点については三極ともに判断が一致している。

これに対して、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いった判断がなされる。今回検討対象としたUS-PCTにおいても、このような実施可能要件違反の指摘を受ける事例が散見された。US-PCTにおいては、出願人の多くは、米国での審査実務に精通した、米国人であると考えられる。しかし、米国以外で溶媒和物を含む広い範囲での権利化を図る場合には、PCT出願において、予め溶媒和物等についても記載しておく必要がある。US-PCTにおいても米国の審査で溶媒和物に起因した実施可能要件違反の指摘例が散見されたことは、この様な事情によるものと考えられる。

なお、化合物の置換基などの炭素原子数については、例えば、日本や米国では「アルキル基」といった記載で記載要件を満たすと判断される場合も見られるが、欧州では一貫してアルキル基の炭素原子数を明確にすべきとの指摘がなされる。この点についていえば、PCT出願の時点で予め炭素原子数を限定するサブクレームを備えておき、欧州移行時に自発補正により炭素原子数を限定するなどして、不要な拒絶理由通知を回避することができると考えられる。

5. 3 機械・電気分野における傾向

機械・電気分野を対象とした、US-PCT及びJP-PCTにおける各特許庁での記載要件違反の指摘割合（各記載要件違反指摘件数の母数に対する割合）を、それぞれ図3a及び図3bに示す。

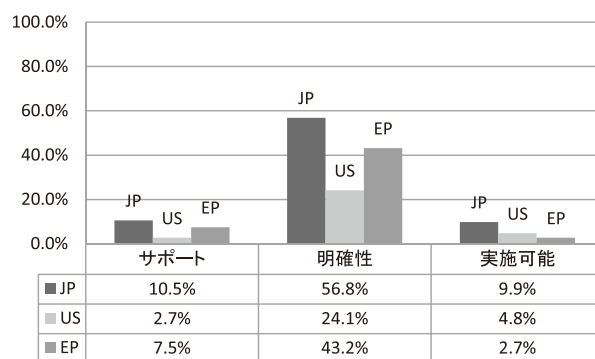


図3(a) US-PCTにおける各特許庁での記載要件違反の指摘割合（機械・電気分野：母数294件）

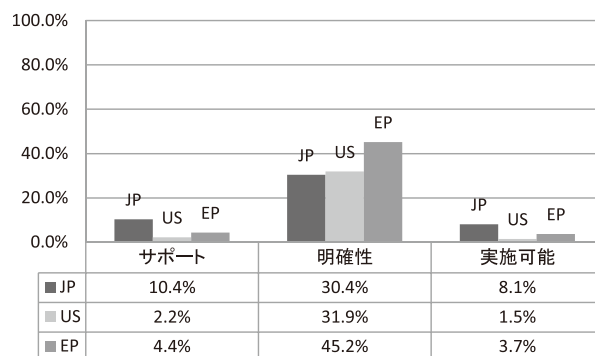


図3(b) JP-PCTにおける各特許庁での記載要件違反の指摘割合（機械・電気分野：母数135件）

機械・電気分野では、明確性要件違反の指摘割合についてはJP-PCTとUS-PCTとの間で違いが見られたものの、サポート要件違反及び実施可能要件違反については、大きな違いは見られなかった。機械・電気分野では、図面等をもとに動作や機能が明確に判断できる場合が多く、実施例の記載は医薬・化学分野ほどは重要ではないとされている。そのため、サポート要件違反及び実施可能要件違反の指摘割合につい

ては、JP-PCTとUS-PCTとの間で、大きな違いが見られなかったものと考えられる。

次に、機械・電気分野における個々の事例を検討したところ、明確性要件違反を中心にいくつか特徴的な傾向が見られた。

まず、US-PCTの機能的表現に関し、請求項中のある手段において目的のみが記載されていたところ、米国では指摘がなかった半面、日本において「具体的でない」として拒絶された事例が見られた。このような表現は便利な場合も多い反面、一般に欧州においても認められにくい傾向があるため、使用の際には注意を要するべきであると考えられる。

次に、日本や欧州において、請求項中の発明特定事項の技術的意味¹³⁾が理解できない、あるいは、請求項中の発明特定事項間の技術的關係が分からないといった理由で明確性要件違反を指摘された事例が散見された。典型例としては、ソフトウェア分野の発明であって、課題解決に至るいくつかの工程のうちの一部が、請求項において抜け落ちているものが挙げられる（例えば、実施例の記載によれば課題解決には工程A、B、Cが必要と理解されるところ、請求項には工程AとBしか記載が無いような場合）。また、請求項において各工程の内容が記載されているものの、それら工程の前提条件等の記載が不足しているものも見られた。このような場合、請求項の境界は明瞭であるとも思われるが、日本等においては、請求項の記載の技術的意味が把握できない、あるいは工程が如何なる作用効果を奏するのか把握できないといった指摘がなされていた。一方、米国においてはそのような趣旨の明確性要件違反はほとんど見られなかった。

このような結果は、明確性要件の判断の際に技術的意味を考慮する度合いが三極間で異なる可能性があることを示唆しているものと思われる。この点を踏まえると、米国の実務に合わせ

て請求項の作成を行った場合、日本や欧州などにおいて前述したような拒絶を招来することも想定される。多極において権利取得を目指す場合には、請求項において当業者が発明の技術的意味を理解できるように留意するのが望ましいと考えられる。

最後に、US-PCTにおいては、例えば「substantially（実質的な）」等のような請求項の範囲を曖昧にしかねない用語が好んで用いられていた。この傾向は米国の審査実務を踏まえたものであると考えられ、米国においてはほぼ許容されるが、日本では拒絶される場合も多い。このような用語については、各国の出願実務に合わせ、個別に採否を検討するのも一考である。

6. おわりに

JP-PCTを対象とした昨年度の調査に引き続き、今年度はUS-PCTを対象とした、FAにおける記載要件判断の三極比較検討を行った。その結果、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ことが確認された。また、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可能性があることが示唆された。この様に、記載要件違反の判断は、審査する庁ごとに異なっていることが、より一層明らかとなった。

一方、5大特許庁により構成される会議体であるPHEP（Patent Harmonization Expert Panel）において、優先的に検討を進める主要三項目の一つとして、記載要件が取り上げられることとなった¹⁴⁾。PHEPでの検討により、記載要件に関するハーモナイゼーションが加速されることが期待される。

上述した様に、記載要件判断の違いによって、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ることは、出願人にとって不便である。出願人の負担を減らすと

いう意味でも、記載要件の判断について、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, 参照日：2015年1月6日)
- 2) 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/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/1904bio_honpen.pdf, 参照日：2013年3月22日)
- 3) 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)
- 4) 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
- 5) 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
- 6) 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
- 7) 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－日本を受理官庁としたPCTにおける傾向比較－」，*知財管理*，Vol.64，No.9，（2014）pp.1360-1370
- 8) 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」，*知財管理*，Vol.61，No.8（2011）pp.1133-1149
- 9) 大塚章宏，*A.I.P.P.I.*，Vol.58，No.1（2013）pp.6～21
- 10) 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
- 11) 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。
- 12) 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。
- 13) 日本国特許庁審査基準第1部第1章2.2.2.3(2)②において，「発明を特定するための事項の技術的意味とは，発明を特定するための事項が，請求項に係る発明において果たす働きや役割のこと」と定義されている。
- 14) “fiveIP5offices” ホームページ
(<http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation.html>, 参照日：2015年1月6日)

（原稿受領日 2015年4月1日）