

拒絶理由通知における記載要件判断の五極比較

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、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、日米欧の三極特許庁における判断を調査した。その結果、三極の比較においては、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、2013年度の調査を拡張し、日米欧中韓の五極における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、五極の比較においても、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相対的に多く、明確性要件違反については、日本国特許庁での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. 五極における判断傾向の検討
 5. 1 日 本
 5. 2 米 国
 5. 3 欧 州
 5. 4 中 国
 5. 5 韓 国
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 Dis-

closure 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)}。

一方、日中韓の三国の特許庁により構成される日中韓特許審査専門家部会により公表された「比較研究報告書 開示および特許請求の範囲の記載要件」(原題：“COMPARATIVE STUDY REPORT ON REQUIREMENTS FOR DISCLOSURE AND CLAIMS”, 2013年11月公表)および「開示及び特許請求の範囲の記載要件に関する事例比較研究」(原題：“Comparative Case Study on Disclosure and Claims”, 2015年4月公表)では、日中韓の庁において具体的

* 2014年度 The Second Subcommittee, The First Patent Committee

な事例の研究がなされ、各国の記載要件の判断に相違があることが報告されている^{6), 7)}。

ところで、日米欧中韓の五極特許庁においては、これらの会議体であるIP5会合 (five IP offices) において、以前から制度調和に向けた種々の検討が継続的に行われている⁸⁾。上記のような状況の下、近年、国際的な制度調和の要請がますます高まっている。こうした機運を受け、2013年に五極の特許庁が制度調和を促進するための会議体であるPHEP (Patent Harmonization Expert Panel) が設立された。

PHEPにおいては、当初、五極間で制度調和を目指す多くの項目が掲げられたが、2014年に、優先的に検討を進める主要三項目の1つとして、記載要件が取り上げられることとなった。なお、記載要件の制度調和に関しては、日本国特許庁がリード庁として主導的に検討を進めることが決定している。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。

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、各国移行後の各国特許庁での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^{9) ~11)}。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、欧州特許庁の三極を受理官庁としたPCT出願を対象に、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) を対象とし、日米欧の三極の記載要件判断について検討を行った¹⁰⁾。

2014年度は、2013年度の調査を拡張し、JP-PCTを対象とし、日米欧中韓の五極の記載要件判断について同様の調査を行った。この調査を通じ、五極特許庁での記載要件違反の判断動向

について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リサーチ)、井熊健 (セイコーエプソン)、江副利広 (ソニー)、北野総人 (JFEテクノロジーリサーチ)、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8月、2006年12月、2007年4月、2007年8月のそれぞれ第1週に国際公開され、日米欧中韓の五極に移行されたJP-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

上述したように、2013年度の検討において、JP-PCT (国際出願番号に「JP」の文字を含むもの) のうちで日米欧の三極全てに移行されている案件を抽出し、各国のFAに基づく調査を実施済みである (対象は278件)。そこで、2014年度の検討においては、これらからさらに韓国に移行されているものを抽出するとともに、中国において移行され、且つ登録されているものを抽出した。中国において登録案件のみに限定した理由は、本調査が対象とする比較的古い出願 (国際公開日が2006~2007年頃) については、中国で未登録のものは包袋が入手できず、FAの内容を確認できないという事情があるためである¹²⁾。なお、本稿においては同一PCT出願から各国に移行した各出願を総称してファミリーと称する。

(2) 記載要件違反指摘の有無の確認

上記(1)の抽出によって選択された調査対象につき、中韓におけるFAの内容を追加的に調査し、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。

ここで、中韓のFAは現地語で記述されているため、記載要件違反の指摘の有無の判断、および、指摘が3つの記載要件違反のいずれに該当するかの判断は、基本的に条文番号に基づいて行った。ただし、中国においては2009年改正後の専利法26条4項がサポート要件違反と明確性要件違反との2つをカバーする条文となっているため、条文番号のみではいずれの記載要件違反かの判別ができない。そこで、専利法26条4項が指摘されていた場合には、本文中の「不清楚」「不支持」等のキーワードを確認することにより記載要件違反の判別を行った。

また、中国においては、専利法26条に加え、実施細則に基づく記載要件違反の指摘も確認を行い、指摘の内容(主にキーワードで判別)に応じていずれかの記載要件として計上した¹³⁾。これは専利法26条と実施細則20条のいずれを満たさない場合に記載要件違反の拒絶理由となることに変わりはないためである。

(3) 補正の有無の確認

上記(2)において中韓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。そして、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、五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(81ファミリー)。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、欧州における拡張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、技術分野を分けない全体傾向と各技術分野の調査結果を順に説明する。

3. 拒絶理由通知の全体傾向

前述した母集団について、日米欧中韓の五極における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の通りであった。なお、下記の結果は81ファミリーの母集団に基づくものであることから、統計的な信頼性は必ずしも十分ではない可能性があることに予め留意されたい。また、表中の五極全体の欄に記載された数字はファミリー数を表しており、記載要件全体の欄に記載された数字は、各国出願の出願数を表し、各極における指摘件数の総数を表すものではない。

表1に記載したように、母集団81ファミリーのうち78ファミリーにおいて、五極のうち少なくとも1つの極で何らかの記載要件違反が指摘されており、五極の全てで記載要件違反が指摘されなかったケースはわずか4%弱であるとの結果が得られた。このことは、五極の全てで記載要件を満足する出願書面を作成することが現実的に困難であることを物語っているようにも思われる。

表1 五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：81ファミリー) | | | | | |
|--------|---------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 五極全体 | 日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 |
| サポート | 44 | 19 | 5 | 7 | 24 | 11 |
| 明確性 | 76 | 30 | 27 | 47 | 44 | 47 |
| 実施可能 | 22 | 13 | 7 | 4 | 1 | 6 |
| 記載要件全体 | 78 | 42 | 31 | 48 | 53 | 49 |

次に、五極間で比較すると、母集団81ファミリー中、FAで記載要件違反が指摘された件数は、日本42、米国31、欧州48、中国53、韓国49であり、中国における指摘件数が最も多く、次いで韓国と欧州、日本と続き、米国が最も少ないという結果であった。ここで、最も指摘が多かった中国と、最も少なかった米国とを比較すると、およそ1.7倍の差が認められた。

また、3つの要件間で比較すると、母集団81ファミリー中、FAで記載要件違反が指摘されたファミリー数は、サポート要件44、明確性要件76、実施可能要件22であった。したがって、各要件が指摘された割合で比較すると、サポート要件違反は54%、明確性要件違反は94%、実施可能要件違反は27%であるという結果が得られた。

次に、記載要件違反が指摘された件数を3つの要件ごとに五極間で比較する。

まず、サポート要件違反については、中国や日本での指摘が多く、米国や欧州の指摘は少ないという結果が得られた。ここで、最も指摘が多かった中国(24件)と、最も少なかった米国(5件)とを比較した場合、同一発明に係る同一請求項の審査結果であるにもかかわらず、およそ5倍もの差が認められた。サポート要件については、中国や日本において比較的厳しく運用されているという指摘が従来からなされており、上記の結果はこの指摘を裏付けるものであると考えられる^{1), 7), 9) ~11), 14)}。

サポート要件違反は、請求項に課される要件であり、発生する権利範囲の広狭に直接的に影響する。そのため、サポート要件違反の指摘数が五極間で大きく異なるという上記の結果は、五極間で発生する権利に差が生ずる蓋然性があることを示唆する結果であり、出願人の実務において不都合が生じていることを示しているとも考えられる。

次に、実施可能要件違反については、五極のいずれにおいても数は多くはないものの、日本での指摘が際立って多く、他極は概ね日本の半分以下という結果が得られた。特に、中国については、サポート要件違反の指摘が最も多かったにもかかわらず、実施可能要件違反の指摘はもっとも少ないという特徴的な傾向が見られた。

なお、日本においては、サポート要件違反と実施可能要件違反とが、実質的にほぼ同一の根拠・理由に基づいて、重複的に指摘されるようなケースが散見された。一方、このようなケースは、他極においてはほとんど見られなかった。このことが、日本においてサポート要件違反や実施可能要件違反の指摘が多い一因である可能性があるものと考えられる。

最後に、明確性要件違反については、欧州、韓国、中国で指摘が多く、米国と日本で指摘が少ないという結果が得られた。詳細は後述するが、欧州や韓国においては、いくつか特徴的な明確性要件違反の指摘が見られた。

4. 技術分野ごとの傾向

4.1 医薬・化学分野

医薬・化学分野における五極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。

上述した母集団(81ファミリー)のうち、医薬・化学分野に分類される案件は50ファミリーであった。表2に示されるように、これら50ファミリーの全てにおいて、五極の少なくとも1

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 (母集団：50ファミリー) | | | | | |
|--------|---------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 五極全体 | 日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 |
| サポート | 37 | 16 | 5 | 7 | 19 | 11 |
| 明確性 | 49 | 20 | 21 | 30 | 27 | 31 |
| 実施可能 | 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 |
| 記載要件全体 | 50 | 28 | 25 | 31 | 34 | 33 |

つで何らかの記載要件違反が指摘されている。言い換えると、当該技術分野では、五極の全てで記載要件違反が指摘されなかったケースは皆無であるとの結果が得られた。

また、当該分野における記載要件違反の指摘件数は、日本28、米国25、欧州31、中国34、韓国33であり、中国における指摘件数が最も多く、次いで韓国、欧州、日本と続き、米国が最も少ないという結果であった。ここで、最も指摘が多かった中国と、最も少なかった米国とを比較すると、およそ1.4倍の差が認められた。したがって、当該分野における五極での指摘数の順位は、上述した全体傾向と同様であるが、各極の差は全体傾向よりも当該分野の方が少ないことが確認された。

さらに、3つの要件間で比較すると、当分野に分類される50ファミリー中、FAで記載要件違反が指摘されたファミリー数は、サポート要件37、明確性要件49、実施可能要件18であった。したがって、各要件が指摘された割合で比較すると、サポート要件違反は74%、明確性要件違反は98%、実施可能要件違反は36%であるという結果が得られた。これらの指摘割合は全体傾向における指摘割合よりも大きいことから、当該技術分野では記載要件違反の指摘を相対的に受けやすいという傾向が認められた。特に、サポート要件違反と実施可能要件違反の指摘割合については、全体傾向の1.5倍前後に達してお

り、当該技術分野において特に指摘を受けやすいことが確認された。

次に、3つの要件ごとに五極間で比較すると、まず、サポート要件違反については、上述した全体傾向と同様に、中国や日本での指摘が多く、米国や欧州の指摘は少ないという結果が得られた。なお、後述する機械・電気分野と対比すると、米国、欧州、及び韓国においては、当該要件の指摘が全て医薬・化学分野での指摘であるという結果が得られた。

実施可能要件違反についても、上述した全体傾向と同様に、日本での指摘件数が多く、その他の極での指摘件数は少ないという結果が得られた。なお、後述する機械・電気分野と対比すると、米国、中国、欧州、及び韓国においては、当該要件の指摘がほとんど医薬・化学分野での指摘であるという結果が得られた。

また、詳細は後述するが、医薬・化学分野においては、実施例の数がサポート要件や実施可能要件を充足させる根拠となり得ることも確認された。

明確性要件違反についても、上述した全体傾向と同様に、欧州、韓国、中国が多く、米国と日本が少ないという結果が得られた。

4.2 機械・電気分野

機械・電気分野における五極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。

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 (母集団：31ファミリー) | | | | | |
|--------|---------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 五極全体 | 日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 |
| サポート | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 明確性 | 27 | 10 | 6 | 17 | 17 | 16 |
| 実施可能 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 記載要件全体 | 28 | 14 | 6 | 17 | 19 | 16 |

上述した母集団（81ファミリー）のうち、機械・電気分野に分類される案件は31ファミリーであった。表3に示されるように、これら31ファミリーのうち、28ファミリーにおいて、五極の少なくとも1つで何らかの記載要件違反が指摘されており、五極の全てで記載要件違反が指摘されなかったケースは1割程度であるとの結果が得られた。

次に、当該分野における記載要件違反の指摘件数は、日本14、米国6、欧州17、中国19、韓国16であり、中国における指摘件数が最も多く、次いで欧州、韓国、日本と続き、米国が最も少ないという結果であった。ここで、最も指摘が多かった中国と、最も少なかった米国とを比較すると、およそ3.2倍の差が認められた。したがって、当該分野における五極での指摘数の順位は、上述した全体傾向とほぼ同様であるが、各極の差は全体傾向よりも当該分野の方が大きいという傾向が認められた。

さらに、3つの要件間で比較すると、当分野に分類される31ファミリー中、FAで記載要件違反が指摘されたファミリー数は、サポート要件7、明確性要件27、実施可能要件4であった。したがって、各要件が指摘された割合で比較すると、サポート要件違反は23%、明確性要件違反は87%、実施可能要件違反は13%であるという結果が得られた。これらの指摘割合は全体傾向における指摘割合よりも少ないことから、当該技術分野では記載要件違反の指摘を相対的に受けにくいという傾向が認められた。特に、サポート要件違反と実施可能要件違反の指摘割合については、全体傾向の半分前後となっており、当該技術分野において特に指摘を受けにくいことが確認された。

次に、3つの要件ごとに五極間で比較すると、まず、サポート要件違反については、中国と日本では数件程度が指摘されているものの、その他の極における指摘件数は0件という結果が得

られた。五極のいずれにおいても指摘件数は少ないものの、中国と日本でサポート要件違反の指摘が相対的に多いという傾向は、上述した全体傾向に沿うものである。

実施可能要件違反については、日本で3件が指摘されているが、他では欧州で1件が指摘されているのみであり、米中韓での指摘件数は0件であった。指摘数は少ないものの、日本で実施可能要件違反の指摘がされているという傾向は、上述した全体傾向に沿うものである。

明確性要件違反については、上述した全体傾向にほぼ沿っており、欧州、韓国、中国が多く、日本が少なく、米国がさらに少ないという結果が得られた。なお、上述したように、当該分野において米欧韓ではサポート要件違反や実施可能要件違反がほとんど指摘されていなかったため、これらにおいて指摘された記載要件違反は大半が明確性要件違反であった。

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、全体傾向として、記載要件に対する判断において五極間で一定の差異が確認された。日本に着目すると、明確性要件違反の指摘が比較的少ない反面、サポート要件違反や実施可能要件違反の指摘が比較的多いという対照的な結果が得られた。特に、実施可能要件違反の指摘件数については他極と比べて際立って多く、サポート要件違反の指摘件数については中国よりは少ないものの、他極を引き離して指摘が多いことが確認された。一方、米国では五極全体からみると記載要件違反の指摘件数が少なく、中国では五極全体からみると記載要件違反の指摘件数が多いものの、実施可能要件違反の指摘件数に関してはむしろ少ないという傾向が見られた。また、欧州や韓国は明確性要件違反の指摘件数が多く、その他の要件違反はそれほど多く

はないことが確認された。

また、五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。一方、記載要件違反の指摘割合を五極間で比較すると、機械・電気分野の方が医薬・化学分野よりも五極間での判断の差が大きいとの結果が得られた。

5. 五極における判断傾向の検討

以下、先に示した統計結果をもとに、各極における記載要件判断の傾向について、特徴的な事例の検討結果をも踏まえてまとめた。なお、昨年度の当小委員会による三極比較の調査報告¹⁰⁾と一部に重複する内容を含むが、五極比較の理解の一助とするため、ここでも改めて述べることにする。

5.1 日本

日本においては、サポート要件違反と実施可能要件違反の指摘件数が他極に比べて多く、その傾向は、医薬・化学分野で顕著に現れていた。特に、マークッシュ形式で記載された複数の置換基を有する化合物の発明や、パラメータにより規定された組成物の発明について、実施例の開示内容に基づき実施可能要件違反の指摘がなされ易いことが確認された。

一方、機械・電気においては、機能的表現で記載された請求項に対して実施可能要件違反が指摘された例がいくつかみられた。

ここで、医薬・化学分野において、サポート要件違反、又は実施可能要件違反が指摘された案件について詳細に確認したところ、実施可能要件違反10件のうち、サポート要件違反と同時に指摘されているものが7件あった。

更に、それらの案件についてFAの具体的な指摘の内容を確認したところ、サポート要件違

反で実施可能要件違反と異なる違反の理由や根拠を示しているものは僅か1件のみであった。それ以外の6件については、実施可能要件を満たさない理由や根拠だけが示され、サポート要件違反については実施可能要件違反と同様の理由によるという記載のみに留まっていた。

確かにサポート要件違反と実施可能要件違反は表裏の関係にあるという説¹⁵⁾もあるが、一方で、「偏光フィルム」事件（大合議）では条文の制定趣旨より明らかに異なる要件である旨の判示がなされている¹⁶⁾。

また、拒絶理由通知に対する出願人の対応に着目すると、サポート要件違反の指摘に対しては、発明の詳細な説明の記載が十分ではない場合において、特許請求の範囲を補正せざるを得ない状況が発生しやすい。そして、補正を行わずに応答する場合には、出願人は、特許請求の範囲に係る発明が発明の詳細な説明に記載されている事項であることを意見書において主張することになる。

一方で、実施可能要件違反の指摘に対しては、特許請求の範囲を補正せずに反論できる余地が十分にあるように思われる。具体的には、請求項に係る発明について、発明の詳細な説明を根拠として、また他の文献や実験成績証明書の提示によって、明細書において、請求項に記載された発明を当業者が実施できるように記載されていることを明らかにするといった対応をとることができる。

このように、いずれの要件によって指摘されるかにより出願人のとるべき対応が変わってくる以上、両方の指摘を同時に行う場合であっても、拒絶理由通知においてそれぞれの理由や根拠を区別して明確に示すのが望ましい。

明確性要件違反については、請求項に「約」や「実質的に」などの表現が含まれるだけで形式的に明確性要件違反の指摘がなされているものが散見された。このような表現は請求項の範

囲を曖昧にしうるものではあるが、これらを使用しないと十分な保護が図れない技術も存在している事には留意すべきである。

特に、機械・電気の分野では、機能を発揮させる構成に幅がある場合が多く、例えば、機能を発揮させるために、一部の部品が「円形に近い形状」を有していればよい様な発明に対して当該部品の形状を「略円形」と記載している場合、形式的に「略」といった文言が使用されている事のみをもって明確性要件違反を指摘されることがある。このとき、出願人は「円形」と補正するしかなく、これでは発生する権利が真の円形のみで留まるといった不都合が生じる。したがって、明細書の記載や技術常識を参酌することによってその意味するところが明確であるならば、このような表現を認めてもよいのではないかと思われる。

審査において、技術の内容に応じた柔軟な対応が望まれる。

5.2 米 国

米国においては、記載要件違反の指摘が最も少なく、記載要件判断に他極と比較しても特別な統計的傾向はみられなかった。

但し、事例ごとにもみると、実施可能要件違反については、いくつか硬直的に判断されるものがみられた。具体的には、医薬分野の物質特許出願について、その化合物の「溶媒和物」が請求項に記載され、明細書において、その「溶媒和物」に対する実施例（合成例）が記載されていない場合には、複数の裁判例を根拠としてほぼ確実に実施可能要件違反の指摘がなされていた。

また、機械・電気の分野においては、電気回路の発明に係る請求項に対して、具体的な回路図が図面に記載されていないことを根拠として、実施可能要件違反を指摘される事例がみられた。

5.3 欧 州

欧州においては、技術分野によらず、明確性要件違反が多く指摘される傾向が見られた。

特に、請求項記載の発明がパラメータを含む発明の場合には、たとえそのパラメータの算出方法が発明の詳細な説明に記載されているものであったとしても、請求項に追記する補正を強いるような明確性要件違反の指摘が散見された。これを契機として、得られる特許発明の範囲が狭まるような不利益はあまり想定されないが、応答を要する機会が増えるという点では出願人にとってやや酷であるとも思われる。

また、達成されるべき結果（the result to be achieved）によって発明が記載（特定）されている場合には、ガイドラインF-IV,4.10に基づいて明確性要件違反が指摘されやすいことも確認された。

実施可能要件については、例えば、医薬・化学分野において、化合物の炭素原子数の範囲が記載されていない場合には、その数の限定（範囲）を請求項に追加する補正を促す指摘がされる場合がみられた。ただし、この点については、他極と比べてやや硬直的な運用がなされているものと思われるが、第三者からみると発明の外延を明確にするという視点からは、必ずしも過度に厳しい場合ばかりであるとは言い切れない。

なお、欧州においては、日本でサポート要件違反の指摘を受けるようなケースであっても、明確性要件違反として処理されているケースが散見された。いずれの要件で指摘するかについては、各極の審査基準などに委ねられるが、欧州の記載要件判断の特徴的事項であることを認識した上で、他極の明確性要件違反の対応と実務上混同しないよう留意すべきとも考えられる。

5.4 中 国

中国においては、五極のうちでも記載要件違

反の指摘が最も多いという結果が得られている。特に顕著なのはサポート要件違反であり、次に明確性要件違反の指摘が多かった。

従前より、中国においてはサポート要件違反の指摘が多いといった事が実務上の経験から感じられることが多いと思われるが、今回の調査からはそれを反映する結果が得られている。

具体的には、医薬・化学分野において、実施例に基づいてサポート要件違反の指摘がなされるケースが散見される。サポート要件違反の指摘された事例についてその内容を確認したところ、実施例の範囲への限定を強いるような指摘が多い印象を受けた。

機械・電気分野においては、医薬・化学分野ほど絶対数は多くないものの、中国が相対的にサポート要件違反の指摘が多いといった、医薬・化学分野と同様の傾向が見られた。

これらの結果から、日本と同様、中国においては、それぞれの極でサポート要件を満たすような出願書類の作成に努める必要性があることが分かった。

一方で、日本では実施可能要件違反が指摘されるようなケースであっても、中国ではサポート要件違反として処理する案件がほとんどであった。そのためか、実施可能要件違反の指摘は他極と比べても極端に少なかった。この傾向は、先述した「日本においてサポート要件違反と実施可能要件違反を同時に指摘する傾向」とは大きく異なるものであった。

また、明確性要件違反については、日本と同様に曖昧な表現について形式的に判断されている印象を受けた。

5. 5 韓 国

韓国においては、医薬・化学分野において、サポート要件違反の指摘が、中国や日本と比べてやや少ないものの、米国や欧州よりも多いといった傾向がみられた。

具体的には、医薬分野における化合物発明において、医薬化合物の薬理データが不足している場合、サポート要件違反の指摘がなされる傾向にあるという感触を得ている。しかしながら、今回の調査では検討案件数が必ずしも多くないため、どのようなケースで韓国においてサポート要件違反が指摘されるかについては、まだ検討の余地が残されていると考えている。

また、全般的に請求項に記載された文言の明確性を細かく判断する傾向があるように感じられた。更に、欧州と同じように達成されるべき結果により請求項に係る発明が記載（特定）されている場合には、明確性要件違反として判断される場合があることも確認された。

6. おわりに

日本を受理官庁としたPCT出願の三極比較を、更に中国、韓国まで拡張し、記載要件判断について五極比較を行った。今回の調査の結果、各々の記載要件について、それぞれの庁で独自の判断がなされていることが認められた。

例えば、統計結果からは、指摘の程度（数）に顕著な差異があるものもあれば、例えば、医薬分野のサポート要件判断における日本、中国、韓国や、一部の明確性要件の判断における欧州と韓国のように、複数の庁が類似の判断傾向を示すものもみられた。また、技術分野の異同により、傾向に若干の差がみられることも分かった。

一方で、差異が生じた典型事例についての内容検討からは、例えば、サポート要件違反の指摘において、実施例レベルまで限定を強いるような厳しい指摘をする庁もあれば、実質的に出願人に不利益とならない簡単な補正で違反が解消するような指摘もあるなど、庁によって少なからぬ差が存在していることも確認された。

また、類似の記載要件違反であっても、それぞれの庁によって、どの要件で指摘するかにも差異がみられることが分かった。このことは、

各極の審査基準に依存するため、単純に比較することは困難であると考えている。

出願人としては、まずはそれぞれの庁で通用する出願書類の作成に注力すべきであろう。即ち、これらの庁で出願する場合には、上記で述べた指摘を受けないように、予め従属項として限定できる請求項を記載しておく、また審査前の自発補正により不要な記載要件違反の指摘を受けないように請求項を整えておくことが望まれる。また、月並みではあるが、特に医薬・化学分野では、十分な実施例を準備しておく必要がある。

なお、手続上のことにフォーカスすれば、パリルートによる各極への出願の場合には、出願時点でへの対応が望ましいと考えられる（もっとも出願後に自発補正しても良いが）。一方で、PCT出願の場合には、国内移行後の自発補正での対応で十分可能であると考えられる。しかしながら、やはり各極の判断齟齬によりいずれかの手段を選択するかなど、出願人に手続上の煩雑さを与える結果に繋がっているのではないかと懸念される。

このような実務上の対応は、審査前の出願人の努力である程度の解消は可能だが、そのみで判断齟齬の全ての問題が解消されるわけではない。そのため、国際的な制度調和が早期に達成されることが依然として望まれることに変わりはない。

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5月18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：2015年5月18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を公表（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：2015年5月18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) 特許庁公表資料：「比較研究報告書 開示および特許請求の範囲の記載要件」（原題：“COMPARATIVE STUDY REPORT ON REQUIREMENTS FOR DISCLOSURE AND CLAIMS”, 2013年11月公表）
(https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan_hikakuken/jegpe_comparative_study_on_disclosure_jp.pdf, 参照日：2015年5月18日)
- 7) 特許庁公表資料：「開示及び特許請求の範囲の記載要件に関する事例比較研究」（原題：“Comparative Case Study on Disclosure and Claims”, 2015年4月公表）
(https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan_hikakuken/jegpe_case_study_on_disclosure_ja.pdf, 参照日：2015年5月18日)
- 8) “five IP offices” ホームページ
(<http://www.fiveipoffices.org/activities/harmonisation.html>, 参照日：2015年5月18日)
- 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) 特許第1委員会第2小委員会, 「拒絶理由通知に

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－, 知財管理, Vol.64, No.9, (2014), pp.1360-1370

- 11) 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－, 知財管理, Vol.65, No.7, (2015), pp.888-897
- 12) なお, 2010年2月10日以降の中国出願であれば包袋を入手することが可能であるが, そのような比較的新しい出願では五極のFAが揃わないことが懸念されたため, それらを母集団とするのは見送った。
- 13) 2009年改正前における明確性要件違反に該当する条文は実施細則の20条1項であった。また, 中国においては「技術的課題を解決するために必要な技術的特徴を記載しなければならない」

旨がサポート要件とは別の条文として規定されているが, この条文は改正前の実施細則21条2項および改正後の実施細則20条2項に該当する。

- 14) 伊東忠重他, 「日米欧中で通用するクレームドラフティング(その1)」, 知財管理, Vol.64, No.2, (2014), pp.191-208
- 15) 知財高判平成17年(行ケ)第10013号(平成17年10月19日)「体重のモジュレーター」事件では, 実施可能要件の議論とサポート要件の議論は, いわば表裏一体の問題ということができると判示された。
- 16) 知財高判平成17年(行ケ)第10042号(平成17年11月11日)「偏光フィルム」事件

(原稿受領日 2015年6月1日)

