

EPO審査をリファレンスとした、 JPO審査品質の更なる向上の可能性の研究

特許第1委員会
第5小委員会*

抄 録 日本国特許庁は「世界最速・最高品質の特許審査」の実現を掲げ、審査の迅速化の促進とともに質の向上に向けた取組を継続的に行っている。しかし、一方で、欧州特許庁など他国の審査と比較したとき、両庁の審査結果に差異が生じる場合が存在することもまた知られている。

本稿では、日本国特許庁と欧州特許庁の双方に出願された特許出願であって、両庁の審査結果、とりわけ新規性欠如に係る判断に差異があった事例を抽出し、その原因分析を行うことにより審査の質についての検討を行い、ひいては安定した特許権の成立に繋げるべく、日本国特許庁及び出願人に対する提言をまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 検討対象の抽出条件
3. 欧州X文献についての解析
 3. 1 全開示文献が参考文献又は検索報告書に挙げられたケース
 3. 2 全開示文献が参考文献および検索報告書のいずれにも挙げられていないケース
 3. 3 請求項の構成要素の全てを開示する日本語X文献が存在しなかったケース
 3. 4 X文献が、進歩性欠如の理由として挙げられたケース
4. 逆パターン解析
 4. 1 調査対象の母集団の特定
 4. 2 時系列での傾向
 4. 3 JPOの優位性
5. おわりに

1. はじめに

日本国特許庁（以降、JPOと記載）は「世界最速・最高品質の特許審査」の実現を掲げ、審査の迅速化の促進とともに質の向上を謳っている^{1). 2)}。

特許第1委員会第5小委員会では2016年度より、JPOにおける審査を欧州特許庁（以降、EPOと記載）における審査と比較することにより、近年の審査の質に関する検討を行ってきた。2016年度の検討の結果、JPOとEPOとの審査の結果に差異が発生する可能性があることが確認できたため、これを前提とした、審査の質の向上ならびに権利の安定化に寄与するための提言を行っている³⁾。（以降、先の検討と記載）

しかしながら先の検討は、JPOとEPOとの審査の結果に差異が生じているという事実の確認に留まるものであり、差異が生じた理由について詳細に検討するには至っていなかった。そこで本稿では、先の検討から更に踏み込んで、JPOとEPOにおける審査結果の差異について解析を行った。

なお、本稿は2017年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、久保允（小委員長：アズビル）、今宮悠一（小委員長補佐：タムロン）、

* 2017年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

大岩健（小委員長補佐：本田技研工業）、緒方大介（住友電気工業）、北詰景子（日立製作所）、久利庸平（JFEテクノロジーサーチ）、小谷裕太郎（TDK）、清水雅基（愛三工業）、曾山勇介（日本電気）、山崎純也（KDDI）の執筆によるものである。

2. 検討対象の抽出条件

調査対象とする案件は、先の検討の結果から更に踏み込んだ検討を行うという目的のため、先の検討で用いた案件と同一とした。

すなわち、調査対象とする案件は、ファミリーに欧州特許出願（以降、EP案件と記載）が存在し、2004年1月から2015年12月までに日本で審査請求された日本特許出願（以降、JP案件と記載）とした。ここで、「案件」とは調査時点（2017年2月）で係属中の出願および特許となった出願の全てを含むものとする。

さらに、調査対象を絞り込むため上記JP案件のうち、

条件ア）日本において請求項が補正（国際段階の19条補正を含む）されておらず、

条件イ）日本および欧州にてファミリーとして複数案件が存在せず、

条件ウ）ファミリーの最先の出願国が日本であり、

条件エ）JPOの審査で拒絶理由通知を受けることなく特許査定を受けた（以降、一発特許査定と記載）、

の条件を全て満たすJP案件6,665件を抽出した。

そして、これらJP案件6,665件のファミリーのEP案件（以下、ファミリーEP案件と呼ぶ）に対し、さらに、

条件オ）欧州サーチレポート（European Search Report：ESR）にてX判定（Cat. X）の引用文献（以降、X文献と記載）が少なくとも1件以上引用されている、

条件カ）EPOでの審査中に請求項に補正がなさ

れている、

条件を満たす案件として、2,227件を抽出した。

なお、本稿では簡単のため、拡張欧州サーチレポート（Extended European Search Report：EESR）、補充欧州サーチレポート（Supplementary European Search Report：SESR）、欧州サーチレポート（European Search Report：ESR）、部分欧州サーチレポート（Partial European Search Report：PESR）、部分補充欧州サーチレポート（Partial Supplementary European Search Report：PSESR）の全てを含めて単に“ESR”と表記することにする。

そして、具体的な解析の手法として、前述の2,227件のうち、更に、

条件キ）ESRにおいてX文献として日本特許文献（以下、「日本語X文献」という）が引用されたもの

条件ク）JP登録日60日前までにESRが発行されたもの

条件ケ）JPOの審査での調査IPC（International Patent Classification）の範囲にESRで挙げられた日本語X文献に付与されたIPCが一部でも含まれているもの

条件コ）JP案件の特許査定時の請求項とEP案件の調査対象の請求項の内容が一致するもの

条件サ）ESRにおいてX文献のみが挙げられているもの（Y文献が同時に挙げられていない）

という条件を全て満たす案件として、70件を抽出した（表1）。

これら70件の案件は、ファミリーEP案件のX文献が、日本特許文献（日本語X文献）であり（条件キ）、JPOでの登録日60日前までにEPOでのESRが発行されていて参酌可能な状態であり（条件ク）、JPOの審査対象のIPCと同一のIPCを持つためJPOでの審査で参酌可能であり（条件ケ）、JPOでの審査対象とEPOでの審査対象とが同一であり審査結果に差がなく（条件コ）、ESRにおいてX文献のみが挙げられている案件

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

であり、「当該日本語X文献がJPOの審査で引用されるべきであった」と仮定し得る案件として、先の検討において抽出された案件である。

表1 調査対象とするJP案件の抽出

	件数
条件ア)×条件イ)×条件ウ)×条件エ)	6,665件
条件ア)×条件イ)×条件ウ)×条件エ)× 条件オ)×条件カ)	2,227件
条件ア)×条件イ)×条件ウ)×条件エ)× 条件オ)×条件カ)× 条件キ)×条件ク)×条件ケ)×条件コ)×条件サ)	70件

図1は、前述の70件について、JPO及びEPOでの出願書類及び審査経過を精査した結果を示す図である。

始めに、抽出された70件に対し、条件シ) EPOでの審査結果を精査し日本語X文献が進歩性欠如の根拠として用いられているのか、又は、新規性欠如の根拠として用いられているか否かに着目して分類した結果、70件中15件については、日本語X文献が進歩性欠如の根拠としてのみ使われていたことが解った(図1④)。

残りの55件については日本語X文献が新規性欠如の根拠として使われていた。当該55件に対

し、条件ス) 対応するJP案件のJPOでの審査対象の請求項の全構成要素がこの日本語X文献に記載されているか否かを調査した結果、55件中11件について、対応するJP案件のJPOでの審査対象の請求項の全構成要素が全て開示されている日本語X文献(以降、当該条件を満たす文献を全開示文献と記載する)が存在することが解った。一方、残りの55件中44件については全開示文献と認定できる文献が存在しなかった(図1③)。

そして、全開示文献が存在していた11件について更に、当該全開示文献が、対応するJP案件で審査官に考慮されていたかどうかを調査すべく、条件セ) 当該全開示文献の公報番号が、特許査定「参考文献」欄又は「検索報告書」に記載されているか否かを調査した結果、11件中5件については、全開示文献の公報番号が、特許査定の「参考文献」欄又は「検索報告書」に記載されていたが(図1①)、残りの6件については、全開示文献の公報番号が、特許査定の「参考文献」欄及び「検索報告書」に記載されていないことが解った(図

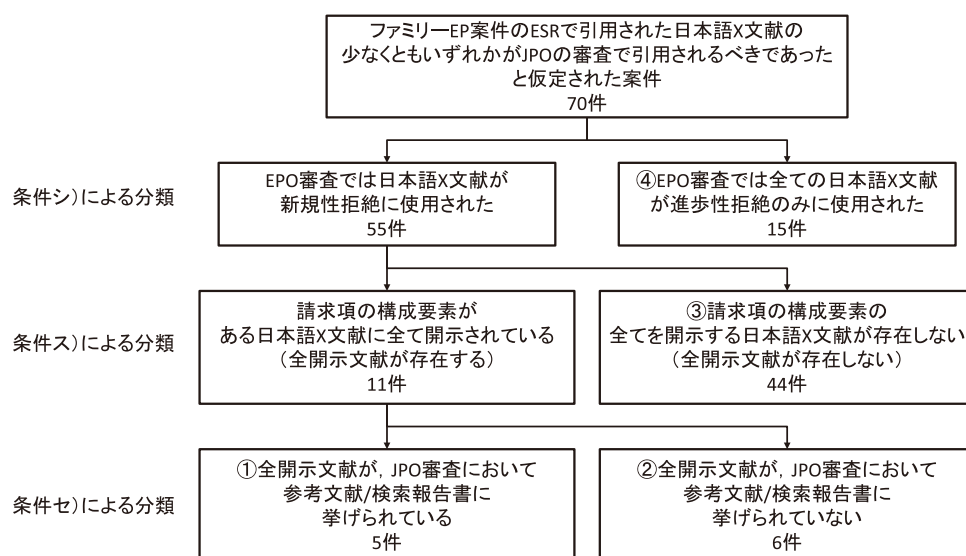


図1 抽出対象の分類

1 ②)。

3. 欧州X文献についての解析

前章で述べた通り、先の検討において「EPOの審査で引用された日本語X文献が、JPOの審査でも引用されるべきであった」と仮定し得る案件として抽出された70件は、その内容によって更に図1 ①～④に示す4つのケースに分類し得ることが解った。

本章では、当該4つのケースの分類に基づき、差異が生じた原因を更に考察する。

3. 1 全開示文献が参考文献又は検索報告書に挙げられたケース (図1 ①のケース)

まず、日本語X文献が全開示文献である11件のうち全開示文献の公報番号が特許査定「参考文献」欄又は「検索報告書」に記載されていた5件(図1 ①)について、審査結果の差異発生要因となり得る要因を検討し、限定解釈に関する要因(要因1)を見出した。また、図1 ①に示す5件には見られなかったが、審査結果の差異発生要因となり得る他の要因の一つとして検索報告書に関する要因(要因2)が考えられた。

(要因1) 限定解釈に関する要因の説明

JPOの審査基準には、請求項に係る発明(以降、発明の要旨と記載)の認定に際して、明細書の記載等を考慮して請求項の用語の意義を解釈することが記載されている。これはEPOの審査基準には記載がない、JPO独自の取り決めである。ゆえに、JPOでの審査の際に、審査基準で許容されている枠を超えて明細書の記載が参酌され、発明の要旨が必要以上に狭く限定解釈されたことがJPOとEPOとで審査結果が異なることとなった要因の1つと考え、これを限定解釈に関する要因(要因1)とした。

(要因2) 検索報告書に関する要因の説明

検索報告書において参考文献とされた文献が

その後の審査でも十分に精査されずそのまま特許査定参考文献とされたことが、JPOとEPOとで審査結果が異なることとなった要因の1つと考え、これを検索報告書に関する要因(要因2)とした。

なお、要因1については具体的な事例を挙げて後述するが、事例を記述するにあたり、特許性の判断自体に関連しない技術内容については適宜変更し、且つ抽象化した。

以下に、要因1, 2について具体的に説明する。

(1) 要因1：限定解釈に関する要因

発明の要旨認定において、請求項の記載だけでなく明細書の記載を参酌すれば、意図せず発明の要旨が明細書の記載に限定して解釈される可能性が生じることとなる。審査基準で許容される枠を超えて明細書の参酌を行うことは、発明の要旨を必要以上に狭く限定解釈することに繋がり、好ましくない。そこで、許容される明細書の参酌と、許容されない明細書の参酌とを如何に区別すべきか、以下に検討を行う。

1) JPOの審査基準に基づく区別の基準についての検討

「審査基準 第三部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方 2. 請求項に係る発明の認定」⁴⁾によれば、請求項の記載が明確であっても、“定義又は説明が、明細書に存在する場合”には、発明の要旨認定において、明細書を参酌できる。

また、「特許・実用新案審査ハンドブック 第三部 第2章」⁵⁾によれば、“発明を理解するために参酌する場合”に明細書の参酌を認めている。

(あ) 定義又は説明が、明細書に存在する場合
定義の存在の有無を判断した平成18年(行ケ)10064号では、リパーゼ判決を引用して、明細書を参酌するための特段の事情が無いと判断し

た後に「発明の詳細な説明において、原告の主張するような意味のものとして定義されていることも考えられなくはないので、…、検討する」とし、発明の課題や解決手段、実施例を考慮し、特定の態様のものに限定する旨定義している記載があるか否かを確認している。

(い) 発明の理解のために参酌する場合

発明の理解のために明細書の参酌をした平成22年(行ケ)10258号では、「打点衝撃を与える所定形状の突起」の構成について、用語自体が明確であるとしつつ「…一連の記載の技術的意義を明らかにするために、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された技術的事項を参照して認定することに問題はなく、」とし、作用や効果等の明細書の記載を考慮した発明の要旨認定を行っている。

2) 裁判例に基づく区別の基準についての検討

上記(あ)、(い)のいずれの場合であっても、明細書の参酌は、発明の技術思想を個別具体的に検討して行われるため、審査基準のみからでは区別の基準は明確ではない。

そこで、許容される参酌か否かの区別の基準を明らかにするために、個別具体的な検討において、いかなる事項が考慮されるかを、JPOの判断と裁判所の判断が分かれた裁判例からさらに検討した。その結果、「発明の要旨認定を、明細書の記載を参酌して行うことが許される特段の事情」(以下、考慮要素)が無ければ明細書の参酌は許容されないことが確認できた。

以下に考慮要素について具体的に説明する。

平成17年(行ケ)10707号において特許の無効が争われた案件では、審理対象となった訂正後の請求項にて「…中空糸膜モジュールとから構成され、かつ濾過操作が中止されて逆洗操作が行われ濃縮液が排出されるようにした中空糸膜濾過装置」が特定されているに過ぎず、請求項では具体的な濾過方法の種類については何ら特定がなされていなかった。

本件の審理においては、具体的な濾過方法の種類として①精密濾過法、②限外濾過法および③逆浸透法の3種が挙げられており、審理対象特許の明細書では、濾過方法として①精密濾過法および②限外濾過法のみが開示されている一方で、無効の根拠として提示された文献には③逆浸透法のみが開示されていたことから、審理対象特許発明の要旨を認定するにあたり、明細書の記載を参酌して①精密濾過法、②限外濾過法のみで限定して解釈するか、明細書の記載の参酌を認めず、③逆浸透法を含むものとして解釈するかが争点の一つとなっていた。

審理対象特許の明細書には、中空糸膜モジュールを構成する要素である中空糸膜フィルタに関して、「…となると、濾過操作は中止され中空糸膜フィルタの逆洗操作が行われる。」旨が記載されていたところ、特許権者は、③逆浸透法を行う濾過装置は逆洗を行わないことを根拠に、逆洗操作を行う装置である審理対象特許は③逆浸透法を含まないと主張した。

しかし裁判所は、最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁を引用し、審理対象特許の請求項に、「逆洗操作」が「中空糸膜モジュールの逆洗」であることを特定する記載がないことから、逆浸透法の装置においては逆洗操作を行わないとしても、このことにより本件発明の特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるとまでいうことはできないから、発明の要旨認定にあたって明細書の記載を参酌する特段の事情はないと指摘し、審理対象特許が③逆浸透法を除外するとまでいうことはできないから、濾過方法を特定するのであれば端的にその旨を特許請求の範囲に記載すべきと述べた。

上記の裁判所の判断の通り、本件発明の特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解

することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情が存在するか否かは、明細書の参酌を許容するための重要な考慮要素である。

上記考慮要素に基づき判断した場合に、許容される枠を超えて発明の要旨認定を行った可能性のある事例を2件（事例1，事例2）説明する。

（事例1）

図2は事例1の発明内容を模式的に示した図である。

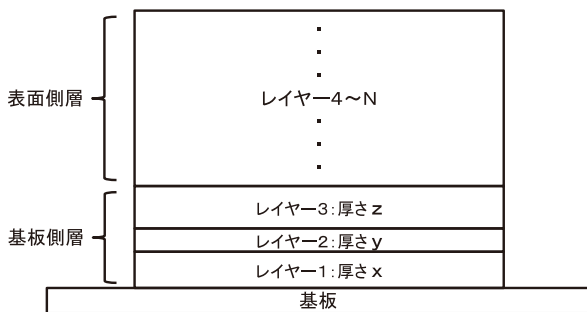


図2 事例1の発明内容（模式図）

事例1は、図2に示すように基板上に複数のレイヤーを形成する発明であって、請求項には「基板側にそれぞれ厚さが異なる（厚さx～z）レイヤーが積層された基板側層が形成され、基板と反対側に基板側層の何れの層とも異なる厚さのレイヤーが積層された表面側層が形成されている」ことが構成要素として記載されている。また、事例1の実施例には、基板側層の何れの層とも異なる複数の厚さ（厚さa～c）のレイヤーがそれぞれ連続して積層された構成（構成A）の表面側層が開示されている。

図3は事例1の明細書に開示された表面側層の構成を模式的に示した図である。

一方、EPOで引用された全開示文献に開示されている表面側層は、基板側層の何れの層とも

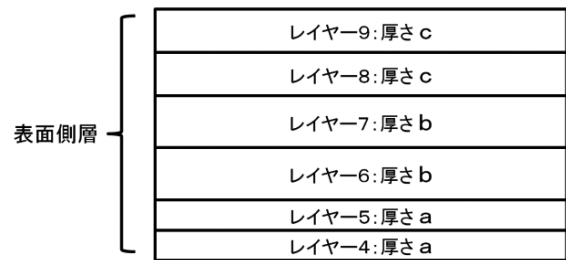


図3 事例1の実施例（構成Aの模式図）

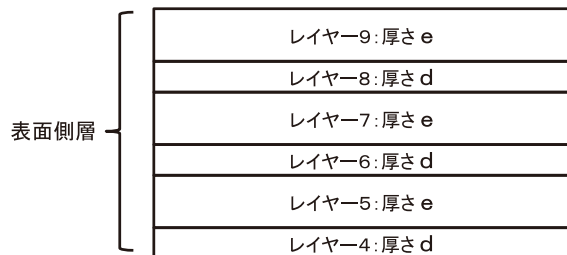


図4 事例1に対する全開示文献（構成Bの模式図）

異なる複数の厚さ（厚さd，e）のレイヤーが交互に積層された構成（構成B）である（図4）。

EPOの審査においては、構成Bが開示された全開示文献を引用して事例1の発明の新規性欠如が指摘されており、これに対して出願人は請求項を構成Aに限定する補正を行うことで権利化を図っている。

一方、JPOの審査においては、EPOの審査で挙げられた全開示文献が検索報告書に挙がっていたものの、新規性欠如が指摘されることなく特許査定となっている。

事例1において、請求項における「表面側層」は構成Aだけでなく構成Bをも含み得る上位概念であることは明らかであり、当該請求項に構成Bの構成を含まないというような記載も無いのだから、「表面側層」の構成が具体的に限定されていないとしても、このことにより本件発明の特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの特段の事情（考慮要素）はない。従って、JPOの審査においてもEPOの審査と同様に新規性欠如の拒絶理由が通知されるのが妥当であると考えられると

ころ、JPOの審査において発明の要旨を明細書に記載の構成Aに限定解釈して認定した上で特許査定をしてしまった結果、両庁の審査結果に差が生じた可能性があると考えられる。

(事例2)

図5は事例2の発明を模式的に示した図である。

事例2の発明は、液体供給システムであって、請求項には、「液体の需要点である機器から排出された、不純物を含む使用済みの液体を貯めるタンクと、タンク内の液体を濾過する浄化器と、浄化後の液体を液体の需要点である機器へ送る第1ポンプと、タンク内の液体を浄化器へ送る第2ポンプとを備えており、タンクは開口部を有する仕切りにより第1槽と第2槽に分けられており、第2ポンプの吸入口は第1槽にあり、機器からの液体は第2槽を介さずに第1槽に送られ、浄化された液体の少なくとも一部は第1槽を介さずに第2槽に送られる」構成が規定されていた。

図6はEPOで引用された全開示文献に記載の技術を模式的に示した図である。

全開示文献の技術も、同様に液体供給システムであって、「液体の需要点である機器から排出された、不純物を含む使用済みの液体を収容する第1槽と第2槽、液体の浄化器、浄化後の液体を第2槽から機器に送出する第1ポンプ、第1槽から浄化器へ液体を供給する第2ポンプを有し、第2槽は第1槽と開口部で連通しており、第1槽の下部から前記第2ポンプへ液体が送出されており、浄化器により浄化された液体は第2槽に供給されている」構成である。

請求項では第1ポンプの吸入口の接続先が特定されていない事例2の発明に対して、全開示文献は第1ポンプの吸入口が第2槽に接続されている点を除いてほぼ同一の開示内容といえる。そして、事例2の明細書には、図5に示すように第1ポンプの吸入口が二次タンクに接続

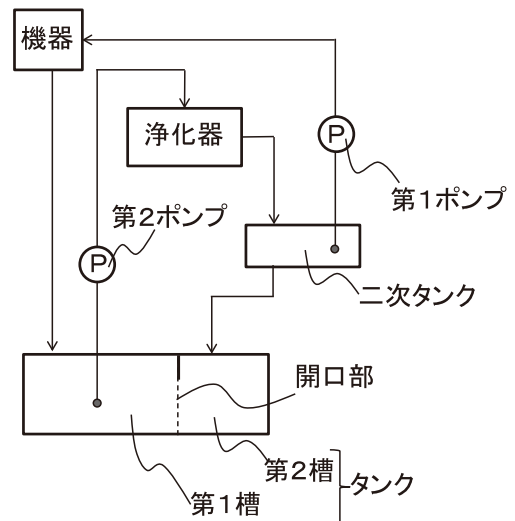


図5 事例2の発明内容 (模式図)

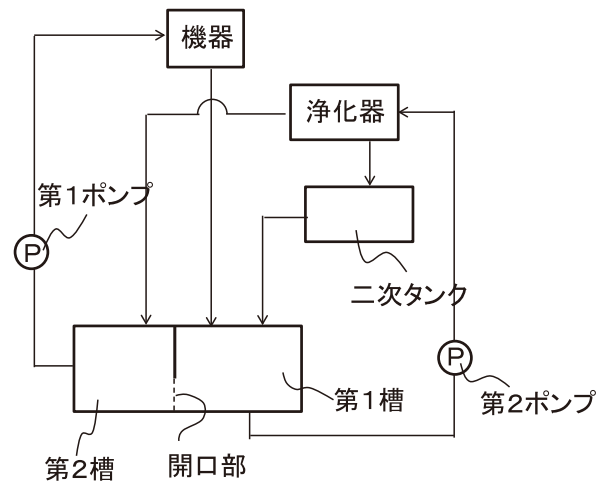


図6 事例2に対する全開示文献 (模式図)

される例が実施例として記載されている。

なお、この全開示文献はJPOでの審査において、参考文献として挙げられていた。このことから、JPOでの審査では、請求項に記載されていない第1ポンプの吸入口の接続先について明細書等の記載から、第1ポンプの吸入口はタンクに接続されていない(別のタンクに接続されている)と限定解釈されてしまったために、全開示文献が単なる参考文献としてだけ扱われてしまった可能性がある。

しかしながら、事例2の発明における第1ポンプの意図するところは浄化後の液体を液体の

需要点である機器へ送るという点にあるのだから、第1ポンプの吸入口は、浄化された液体が流入するタンクの第2槽部分へ接続されても問題はない。出願人としては、これら各種の接続の形態を包括した特許権の取得を意図し、上位概念化を図ったものと推察される。そうすると、特許請求の範囲には第1ポンプの接続先を特定する記載はあえて規定されなかったと考えるのが相当であり、第1ポンプの吸入口の接続先が特定されていないとしても、このことにより本件発明の特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの特段の事情（考慮要素）は存在しないものであるから、明細書の参酌が認められるべきではない。従って、事例2の発明の構成は全開示文献に開示されていると言えるので、事例1と同様にJPOでの審査において全開示文献を引用文献とする拒絶理由が通知されるのが妥当な事例であると考えられるところ、JPOの審査において発明の要旨を明細書に記載の実施例に限定解釈して認定した上で特許査定をしてしまった結果、両庁の審査結果に差が生じた可能性があると考えられる。

(2) 要因2：検索報告書に関する要因

次に、JPOの審査官が、検索報告書に記載されている内容の影響を強く受けてしまったために審査結果に差異が発生した可能性があると考えられる。検索報告書に関する要因について検討する。

JPOの審査実務においては先行技術調査の外注が広く行われており、外注先から審査官へ、先行技術調査の結果が記載された検索報告書が提出される。検索報告書には拒絶理由を構成すべき文献であるか否かの検索者の検討内容が示されており、審査官はこの検索報告書を受けて審査を行う。そのため、審査官の文献に対する心証形成に、検索報告書に記載されている内容

が意図せず作用してしまうことを完全に排除することは難しい。

したがって、審査官が検索報告書にてA文献と認定されてしまった文献の精査を十分に行わず、検索報告書に記載されている内容を受け入れてしまうと、本来であれば拒絶理由を構成する引用文献として扱うべき文献であるにも関わらず参考文献として扱われてしまう可能性がある。

このような事態を防ぐためには、審査官が検索報告書に記載されている内容に捉われることなく、対峙した文献に開示されている内容を改めて客観的に正しく把握し、文献の認定を行うことが肝要である。

また、今後ますます先行技術調査の外注が拡大していくと考えられることから、審査官は検索報告書に提示された文献に対する認定を正しく行うと共に、検索者へのフィードバックをより強化し、検索報告書の質の向上も促進すべきと考える。

3. 2 全開示文献が参考文献および検索報告書のいずれにも挙げられていないケース（図1②のケース）

続いて、全開示文献の公報番号が、「検索報告書」および特許査定時の「参考特許文献」欄のいずれにも記載されていなかった6件（図1②）について検討する。

このケースにおいてJPOとEPOとの審査結果に差異が生じた要因としては、そもそもJPOの審査において当該全開示文献が抽出できていなかったことが考えられる。

これを踏まえ、全開示文献をなぜ抽出できなかったのかについて、図1②の6件に関し、

(i) JP特許査定時の「調査した分野（IPC、DB名）」欄

(ii) 検索報告書の「検索論理式」欄
の2つの欄を参照して検討したところ、全開示

文献との関係から以下 (A) (B) の要因、ならびに (A) の要因を更に細分化する (a1) ~ (a4) の要因が背景にあると考えた。

要因 (A) : 調査範囲の不一致

要因 (a1) : IPC分類の不一致

要因 (a2) : F ターム (テーマコード) の不一致

要因 (a3) : 用語 (文字列) の不一致

要因 (a4) : 2 単語近傍検索の不一致

要因 (B) : スクリーニング時の見落とし

(i) の調査範囲と全開示文献のIPC分類とを比較した結果、双方のIPC分類が異なっており (要因 (a1))、(i) の調査範囲では抽出できない事例があった。

これに対して、全開示文献のIPC分類が (i) の調査範囲には含まれているものの (ii) の調査範囲には含まれない事例があった。その要因を検討した結果、F タームのテーマコードが異なっており (要因 (a2))、(ii) の調査範囲では抽出できない事例、フルテキスト検索 (出願明細書に記載されたとおりの用語 (文字列) を指定して検索) による調査の際に用語 (文字列) の選択が適切でなく (要因 (a3))、(ii) の調査範囲では抽出できない事例、フルテキスト検索時に2単語近傍検索 (2つのテキスト間の語数 (文字数) の上限と語順を指定した検索) を行った際の語数及び語順の設定が適切でなく (要因 (a4))、(ii) の調査範囲では抽出できない事例があった。

これに対し、(i) (ii) の調査範囲には含まれていたものの「検索報告書」および参考特許文献の何れにも上げられていない事例があり、これはスクリーニング時に見落としした可能性が考えられる (要因 (B))。

要因 (a1)、(a2)、(a3) および (B) が発生した原因の一つとしては、審査官ないしサー

チャーの技術検討が十分でなかったことにより、選択したIPC分類、F ターム、用語 (文字列) を網羅せずに検索してしまったり、スクリーニング時に必要なしと誤認してしまったりする可能性が考えられる。

また、要因 (a4) が発生する原因の一つとしては、語間隔、語順の設定が十分でないままに検索を行ってしまった可能性が考えられる。

本項で検討を行った6件の多くは、要因 (a4) ケースに属し、即ちサーチ時にフルテキスト検索を用いており、かつ2単語近傍検索も多用されていた。これらの検索方法はうまく利用すればノイズを低減し、審査の迅速化を図ることができる反面、用語の選定、語間隔、語順の設定等が複雑であり、漏れが生じやすいという面もある。細心の注意をもって活用すべき手法であると考えられる。

3. 3 請求項の構成要素の全てを開示する日本語 X 文献が存在しなかったケース (図1③のケース)

図1③に示す通り、全開示文献と認定できるものが見いだせなかった案件が44件存在した。

これらの案件は即ち、EPOにおける日本語 X 文献を用いた新規性欠如の判断が必ずしも適切ではなかった可能性を示唆するものである。このような案件が発生した背景としては、例えば以下 (a) ~ (γ) の要因が考えられる。

要因 (a) : EPO審査官による日本語 X 文献の認定の誤り

要因 (β) : EPO審査官による審査対象発明の認定の誤り

要因 (γ) : 新規性欠如の判断基準の違い

EPO審査官が日本語 X 文献の英文抄録のみから X 文献の内容を認定した結果、内容を誤認した可能性が考えられ、これを要因 (a) とし

た。要因（ α ）については、日本語X文献の英文抄録の正確性を向上することが、他庁の審査の質の向上に繋がるものと考えられる。ここで、JPOが作成する英文抄録のベースとなるのは出願人が提出する「要約書」である。日本の出願人としては、グローバル化の加速に伴い要約書の意義が重要になってきていることを認識し、より適切な要約書を作成するよう努めるべきであろうと考える。

要因（ β ）についても同様に、逐語訳による英文が分かりにくいことが、EPO審査官の理解を妨げる要因になっている可能性もある。明細書の文章を英訳しやすいよう工夫する、図面を効果的に用いるなど、出願人側の努力によって改善される点もあると思われる。

要因（ γ ）については、例えばEPO審査官がX文献であると認定した場合であっても、請求項の全ての構成要素が記載されているとは限らず、JPOの審査においては新規性でなく進歩性が論じられるようなケースである。これは両庁の審査における実質同一の認定の範囲が異なることなどに起因するものであると考えられる。

なお、本ケースにおいては、JPOの審査で進歩性が問われるべきであったかどうかについて、後述の3. 4と同様の理由で検討を行わない。

3. 4 X文献が、進歩性欠如の理由として挙げられたケース（図1④のケース）

図1④に示す通り、日本語X文献が進歩性欠如の根拠としてのみ使われていた事例が15件存在した。

しかしながら進歩性の判断に際しては、JPOとEPOとの間で審査判断の基準が明らかに相違するため、EPOで進歩性欠如の指摘を受けたからと言って、一概にJPOでも同様の進歩性拒絶の指摘がなされるべきと考えるのは早計である。

無論、これら15件の中には、JPOでも同様の引用文献を用いて何らかの拒絶理由通知を出す

べきであった案件が含まれる可能性は否定できないが、上述した相違の存在を鑑みるに正確な原因分析は困難であると判断し、本稿では詳細な検討は行わないこととした。

4. 逆パターン解析

4. 1 調査対象の母集団の特定

前章では、EPOの審査を比較対象としてJPOの審査の質について検討した。

具体的には、JPOの審査で一発特許査定を受けた案件のうち、EPOのESRにてX文献を引用した案件を比較対象として、JPOの審査の質（JPOの審査に対しての改善の余地）について検討した。

本章では、これらの検討に対する逆のパターンとして、EPOのESRにてX文献もしくはY文献が引用されずに登録となった案件のうち、JPOの審査にて29条1項3号の指摘を含む拒絶理由が通知された案件を対象として、JPOの審査の質（JPOの審査の優位性）について検討した。

本章において調査対象とする案件は、先の検討と同条件、即ち、ファミリーにEP案件が存在し、2004年1月から2015年12月までに日本で審査請求された案件（915,771件）とした。

更に、先の検討と同等の調査対象の絞り込み条件として、上記案件（915,771件）のうち条件①：日本および欧州にてファミリーとして複数案件が存在せず、

条件②：ファミリーの最先の出願国又は国際特許出願の受理官庁が日本であり、

条件③：ESRにてX文献もしくはY文献の引例が引用されずに、EPOで特許査定登録となった、案件を本調査のスクリーニング対象として13,973件を特定した。

次に、上記13,973件のうち、先の検討と同等の絞り込み条件として、

条件④：スクリーニング対象13,973件における

各案件のファミリーJP案件のうち29条1項3号の拒絶理由を受け、且つ補正をした案件を設定し、該当条件に合致する案件として1,844件を特定した。条件①～④による絞り込みの結果を表2に示す。(以下、この1,844件のJP出願を「特定JP出願」、対応するEP出願を「特定EP出願」とする。)

表2 スクリーニング対象

	件数
条件①×条件②×条件③	13,973件
条件①×条件②×条件③×条件④	1,844件

この1,844件は、JPOの審査結果にある程度の理由があると出願人が自認したと推定される案件であり、『EPOとJPOとで審査結果に差異があった案件』といえる。

全体の割合としては、スクリーニング対象に対して13.2%の割合であった。

4. 2 時系列での傾向 (詳細解析)

図7は、スクリーニング対象13,973件に対応する各ファミリーJP案件のうち、調査対象の案件1,844件が占める割合の審査請求年での年次推移を示したものである。

図7のグラフの横軸には審査請求年を、縦軸にはスクリーニング対象の案件13,973件を全体としたときの調査対象の案件1,844件が占める割合を、それぞれ示している。

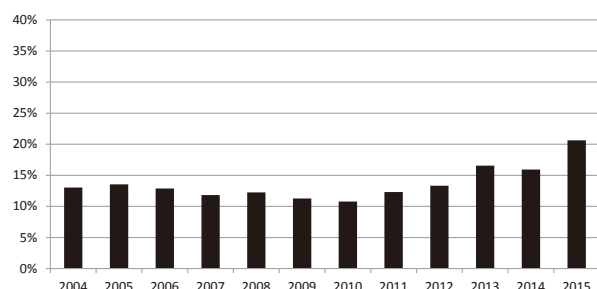


図7 時系列の割合

図7によれば、2011年以降若干の増加傾向ではあるものの、大きな年次推移の特徴は無く、全体としては10%～20%の割合で推移していることがわかる。

これは、EPOのESRにてX文献、Y文献を引用されずに登録となった案件において、ファミリーJP案件の審査結果がEPOと異なる結果となり、ファミリー内のEP案件とJP案件とで権利範囲が一致しなくなっているケースが少なからず存在する可能性を示している。これらのケースについては、EP案件については無効理由を有する状態で登録されている場合も考えられることから、JPOがEPOに対し相対的に優れた審査を行った可能性のある案件である。

尚、更なる検討として筆頭IPCでの傾向も確認したが、分野に偏った大きな傾向は見られなかった。(特に傾向がなかったため、詳細は割愛する。)

4. 3 JPOの優位性

前項で述べた通り、特定JP出願は年次を問わず所定数存在する。その理由として、JPO・EPO両庁の審査において引用文献サーチに用いる特許分類の種類が異なることが一因であると推測することができる。

即ち、EPOではIPC、ヨーロッパ特許分類(ECLA)又は共通特許分類(CPC)を用いた引用文献サーチが主に行われているのに対し、JPOでは、日本独自の特許分類であるFタームを用いた引用文献サーチが主に行われているという差異を踏まえ、IPC等を用いたEPOでのサーチでは引用文献を適切に発見できない一方で、Fタームを用いたJPOでのサーチであれば適切な引用文献を発見できた場合があるのではないかと仮定し、その検証を行った。

まず、前項で述べた特定JP出願1,844件について、最初にJPOから通知された「29条第1項第3号」違反の指摘を含む拒絶理由通知の内容

を検証した。

各拒絶理由通知において「29条第1項第3号」違反の指摘のために用いられた引用文献のうち最初に挙げられたもの（以下、第一引例と呼ぶ）を確認したところ、第一引例が外国特許文献、PCT文献又は非特許文献であった案件が179件存在した。ここで、外国特許文献、PCT文献又は非特許文献にはFタームが付与されておらず、本項での検証作業が実施できないため、当該179件は検討対象から除外し、第一引例が日本国特許又は日本国実用新案に係る公報であった1,665件を検討対象とした。

そして、IPCによるサーチとFタームによるサーチの対比調査の条件として、
 条件⑤：特定EP出願に付与されたIPCと第一引例に付与されたIPCとを比較し、同一のものが1以上含まれているか否か
 条件⑥：特定JP出願に付与されたFタームのテーマコードと第一引例に付与されたFタームのテーマコードとを比較し、同一のものが1以上含まれているか否かを各々設定して対比調査を行った。対比調査した結果を表3に示す。

更に、条件⑥に代えて
 条件⑦：特定JP出願に対し作成された検索報告書に記載されたFタームのテーマコードと、第一引例に付与されたFタームのテーマコードとを比較し、同一のものが1以上含まれているか

否か

を対比調査した結果を表4に示す。

なお、Fタームについてテーマコードレベルでの一致／不一致までを調査するに留めたことに合わせて、IPCの対比に際してはメイングループまで一致していれば「IPC同一有」とみなすこととして対比調査を行った。

表3に*1の符号を付して示した144件は、特定JP出願に付与されたFタームのテーマコードと第一引例に付与されたFタームのテーマコードとの間で同一のものが存在した一方、特定JP出願に付与されたIPCと第一引例に付与されたIPCとの間で同一のものが存在しなかった案件である。これらの案件の存在は即ち、「Fタームのテーマコードに基づいてサーチを行えば第一引例となり得る公報を発見できたと考えられる一方で、IPCに基づいてサーチを行った場合に第一引例となり得る公報を見落とす可能性があることを示唆するもの」であり、Fタームでのサーチが、IPCでのサーチに比べ有効に機能したと推察される事例を示すものと言える。

表3に*2の符号を付して示した39件は同様に、審査対象出願に付与されたIPCと第一引例に付与されたIPCとの間で同一のものが存在しなかったものであるが、審査対象出願と第一引例とのいずれか一方又は両方にFタームが付与されていなかったために、「Fタームテーマコードに基づいてサーチを行うことができなかつ

表3 特定JP出願との比較

		条件⑥による分類			計
		テーマコード 同一有	テーマコード 同一無	審査対象出願 又は第一引例に Fターム無し	
条件⑤ による 分類	IPC同一有	1,145	120	141	1,406
	IPC同一無	144 : *1	76	39 : *2	259
計		1,289	196	180	1,665

表4 検索報告書との比較

		条件⑦による分類				計
		テーマコード 同一有	テーマコード 同一無	審査対象出願 又は第一引例に Fターム無し	検索報告書 なし	
条件⑤ による 分類	IPC同一有	982	90	124	210	1,406
	IPC同一無	131：*3	50	33：*4	45	259
計		1,113	140	157	255	1,665

た」案件である。即ち、仮に、全ての公報にFタームが付与されていたとすればFタームでのサーチにより発見することができ、前述の*1と同様の群に加算される可能性が残された事例であると言える。

以上の結果によれば、144件～183件／1,665件（8.6%～10.9%）という、決して無視できない程度の割合で、FタームによるサーチがIPCによるサーチより優れた結果を導き得ることとなり、Fタームサーチの有用性が示されたと考えられることができる。

続いて表4に示した結果を考察する。ここでは、検索報告書が存在せず、検討対象となり得ない案件が255件存在しているため、全体の件数（1,665件）から255件を除去した1,410件を全体の件数として検討する。

表4に*3、*4の符号を付して示した通り、「Fタームのテーマコードに基づいてサーチを行えば第一引例となり得る公報を発見できたと考えられる一方で、IPCに基づいてサーチを行った場合に第一引例となり得る公報を見落とす可能性があることを示唆するもの」、即ちFタームでのサーチが、IPCでのサーチに比べ有効に機能したと推察される事例が131件～164件／1,410件（9.3%～11.6%）存在しており、特定JP出願に付与されたFタームとの対比調査結果に比べてほぼ同水準ないしは若干高い程度、Fタームの相対的な有用性を示す結果が得られた。

5. おわりに

3章に考察した通り、JPOの審査とEPOの審査とを比較した結果、差異発生の原因は必ずしも審査の質の良し悪しに影響されるものばかりではなく、要旨認定の際の限定解釈に関する要因など、各国における発明の認定方法の相違によるものが多く含まれていることが解った。

もちろん、明細書の記載から審査対象案件の技術内容を理解することは審査において必要なことであってこれを否定するものではないが、事例1や事例2のように明細書等の記載に基づいて特許請求の範囲を必要以上に限定解釈して特許査定がなされると、本来権利化されるべき範囲を超えた広い範囲の権利の特許が成立してしまう。

このような不当に広い権利は当然に無効理由を抱えることとなるため、権利者の立場からは、権利行使などに活用できない無用の権利となる。一方で第三者の立場からは、不当に広い権利範囲の特許を避けるための設計開発や、不当に広い権利範囲であるがゆえに関心を持たざるを得ない者がそれぞれ別個に無効性を確認するための調査を行うなど本来生じ得ないはずの負担を強いられることとなる。

不当に広い権利の特許が成立することは何れの立場からも不利益であるため、明細書の記載から審査対象案件の技術内容を理解する場合に

は、請求項の文言を純粹に理解し、その範囲を必要以上に限定解釈してしまわないよう留意する必要があると言える。権利範囲が見かけより狭い場合には、狭いことが明確になるよう補正し、実際の権利範囲が明らかな請求項にて登録されるべきであり、このような補正は誰も不利益を受けるものではないと考える。JPOには、審査基準に既に明示されている通り、クレームの文言を適切に解釈・審査し、検索報告書で提示された引用文献の内容もより精査し、ユーザーにとって納得性の高い特許となるよう「審査の質」を一層高めるべく、今後も継続した取り組みが行われることに期待する。

また、JPOの審査では外注された先行技術調査の検索報告書に提示された文献の認定が意図せず審査官の心証形成に作用する可能性も見出された。IPC、Fターム等の関連性なども考慮しつつ、慎重な認定・判断を行うことが期待される。

更に、EPOの審査において全開示文献でない日本語X文献が新規性欠如の根拠として挙げられたケースや、日本語X文献が進歩性欠如の根拠として挙げられたケースも確認されたことから、JPOとEPOの審査で拒絶の根拠となる文献の開示範囲やその取り扱いが異なるケースがあることが分かった。これは審査基準の違いや、引用文献に求められる開示範囲の差など、審査の質とは異なる形式的な部分での両庁の違いによるものも大きいと考えられる。

出願人は、各庁の審査の傾向に沿って出願や拒絶への応答を行うことが肝要である。しかし、各庁における形式的な違いにより出願人が負担を強いられることは、特許法の制度趣旨に照らせば過度な負担であることは言うまでもなく、今後より一層のハーモナイゼーションが期待される。

また、4章で考察した通り、JPOで新規性欠如の根拠として引用された引用文献がEPOでは引用されなかったケースも一定数存在していた。

JPOはIPC、ECLAないしCPCとはその体系を異にするFタームを独自に採用している。Fタームの存在は確かにサーチ精度の向上に寄与していると見られ、これは他庁に対するJPOの強みであると言える。

よって、EPOに限らず、JPOと各国他庁とが良好なサーチ情報を共有するといった特許庁同士のハーモナイゼーションの一層の強化により、各庁の審査の質がより向上する余地が示されたものとする。より安定性が高く、ユーザーにとって満足度の高い特許権の成立を図れるよう、JPOをはじめ各国特許庁の審査の質の一層の向上を期待したい。

本稿の提案を通じて、審査の質の向上・権利の安定化に寄与することになれば幸いである。

注 記

- 1) 特許庁，特許行政年次報告書，2017年版
- 2) 経済産業省 ニュースリリース「特許審査のこれまでの10年目標（FA11）を達成しました」平成26年4月1日
<http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10217941/www.meti.go.jp/press/2014/04/20140401008/20140401008.html>
- 3) 日本知的財産協会特許第1委員会第5小委員会，知財管理，Vol.67，No.11，pp.1649～1661（2017）
- 4) 特許庁，特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
- 5) 特許庁，特許・実用新案審査ハンドブック
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

(URL参照日は全て2018年7月13日)

(原稿受領日 2018年7月17日)