

明細書の記載要件についての日本、及び諸外国 （米国、欧州、中国）における判断の比較検討

平成 26 年度特許委員会 第 2 部会

要 約

平成 25 年度の答申においては、日本、米国、欧州、中国、韓国の 5 極の記載要件（明確性要件、実施可能要件、及びサポート要件）について、日本の審査基準と、欧米、中国、及び韓国のこれに相当する運用規範（欧州のガイドライン、米国の MPEP、中国の審査指南、及び韓国の審査指針書）との比較検討を行い、各国の記載要件の審査の厳しさの傾向を導き出した。

本稿においては、平成 25 年度に導き出した各国の記載要件の比較検討結果と、実際の審査との整合性を検討するため、各国の具体的事例（ファーストアクション）を比較検討した。具体的事例は、拒絶理由通知を受けた日本出願のうち 5 極に出願されている案件を抽出し、その中から、各国の審査内容を比較するのに適した事例を選定した。

目次

1. 概要
 - (1) 明確性要件について
 - (2) 実施可能要件について
 - (3) サポート要件について
2. 検討内容
 - (1) 具体的事例の抽出方法
 - (2) 明確性要件の検討
 - ①審査基準等の比較検討結果
 - ②審査基準等の比較による明確性要件の厳しさ
 - ③明確性要件に関する具体的事例
 - A 差異のない事例
 - B 差異のある事例
 - (3) 実施可能要件の検討
 - ①審査基準等の比較検討結果
 - ②審査基準等の比較による実施可能要件の厳しさ
 - ③実施可能要件に関する具体的事例
 - A 差異のない事例
 - B 差異のある事例
 - (4) サポート要件の検討
 - ①審査基準等の比較検討結果
 - ②審査基準等の比較によるサポート要件の厳しさ
 - ③サポート要件の具体的事例
 - A 差異のない事例
 - B 差異のある事例
3. まとめ
4. 検討メンバー

1. 概要

平成 25 年度（以後「前年度」と呼ぶ）の答申においては、日本、米国、欧州、中国、韓国の 5 極の記載要件（明確性要件、実施可能要件、及びサポート要件）について、日本の審査基準と、欧米、中国、及び韓国のこれに相当する運用規範（欧州のガイドライン、米国の MPEP、中国の審査指南、及び韓国の審査指針書（2.(2)明確性要件の検討に記載の各国の審査基準等の HP 参照のこと）との比較検討を行い、各国の記載要件の審査の厳しさの傾向を導き出した。

平成 26 年度（以後「今年度」と呼ぶ）は、前年度に導き出した各国の記載要件の比較検討結果と、実際の審査との整合性を検討するため、各国の具体的事例（ファーストアクション）を比較検討した。具体的事例は、拒絶理由通知を受けた日本出願のうち 5 極に出願されている案件を抽出した（なお、後述のとおり韓国出願の拒絶理由通知を簡単に無償で入手することはできないので、今年度の検討からは省いた）。

その結果、以下のことを確認した。

(1) 明確性要件について

前年度、明確性要件について審査基準等を比較検討した結果は以下のとおりである。

文言の技術的意義が明確に理解できるように記載されたものであるかを検討する類型は、日本の審査特有

の類型であり、他極の審査規範には存在しない。このために、この類型が適用された場合には、日本における審査が他極に比べて厳しくなる可能性がある。

今年度、明確性要件に関して検討した事案は12件あり、そのうち、前年度の上記結論と差異のない事例が3件、差異のある事例が9件であった。

差異のない事例においては、3件共、日本の審査特有の類型により、日本の審査が厳しいと判断した。差異のある事例においては、9件共、日本の審査特有の類型による明確性違反は指摘されず、前年度検討しなかった基準等により明確性違反が指摘されていたり、前年度検討した基準等が用いられなかったりして、厳しさが変動した事例もあることに留意が必要である。

また、日本の審査特有の類型により明確性違反を指摘される事例は全体の1/3未満であった。さらに、前年度検討しなかった基準等により明確性違反を指摘される事案の場合には、その国の審査が厳しいと判断されることになった。

以上より、基本的には、明確性要件の審査の厳しさは各国とも変わりはないが、その国特有の基準等により指摘された場合には、その国の審査が厳しいと判断されることになるものと思われる。

(2) 実施可能要件について

前年度、実施可能要件について審査基準等を比較検討した結果は以下のとおりである。

日、欧、韓、中では、技術的課題記載が要求されるが、米国では要求されていない。また、米国では、「過度の実験」が必要無い場合には実施可能要件があるとされている。判断基準の文言のみを対比した限りは、米国の要求基準が5極の中で最も低いと考えられる。また、欧州では、実施可能要件とサポート要件とが明確に区別されておらず、この点では実施可能要件とサポート要件とが別個に審査される日本と比べ要求基準が低いと考えられる。

今年度、実施可能要件に関しては、検討した事案が3件あり、そのうち、前年度の上記結論と差異のない事例が1件、差異のある事例が2件であった。実施可能要件に関して指摘している事例が少ないため、傾向についての言及は難しいが、差異のない事例においては、日本のみ実施可能要件違反が指摘されている。基準によれば欧州でも指摘されてもおかしくないが、欧州では基準が用いられず実施可能要件違反は指摘され

ていない。差異のある2事例に関しては、1つ目の実施可能要件違反は、日本では基準にしたがって指摘され、欧州では前年度検討しなかった基準により指摘され、米国では基準にしたがって過度な実験が必要という理由で指摘されている。2つ目の実施可能要件違反は、日本では基準にしたがって指摘され、米国でも基準にしたがって過度な実験が必要という理由で指摘されているが、欧州では何ら指摘されていない。

以上より、今回の3件の事例の検討では、欧州において、基準等を用いなかったために実施可能要件違反が指摘されなかったと思われる事例が2件ある。また、前年度の審査基準等の比較検討時には、米国では、「過度の実験」が必要無い場合には、実施可能要件を満たすと判断されるため米国の審査が一番厳しくないとされたが、他極でも実施可能要件が指摘されている事例において、過度の実験が必要と指摘された事例が2件あったことを考慮すると、米国の審査が厳しくないと判断するのは早計と思われる。

(3) サポート要件について

前年度、サポート要件について審査基準等を比較検討した結果は以下のとおりである。

同一明細書でもサポートされる発明の範囲に、実質的に広狭が発生する。5極のうち同一明細書において発明の範囲が最も狭い（サポート要件が最も厳しい）国は、中国であり、次いで日本及び韓国、最も広い国は米国及び欧州である。また、日本、韓国及び中国では、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できること（発明の効果を得ることができると）を当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かがサポート要件の判断基準とされる。かかる判断基準は、検討した欧米の審査規範には見受けられなかった。

今年度、サポート要件に関しては、検討した事案が11件あり、そのうち、前年度の上記結論と差異のない事例が4件、差異のある事例が7件であった。

差異のない事例においては、前年度検討された中国、及び日本の審査基準にしたがって、中国、又は日本の審査が厳しいと判断した。差異のある事例においては、日本の審査の判断が必ずしも妥当ではないと思われる事例が1件、中国で基準等が用いられなかったものが3件、中国の基準を適用するものではない事例が3件であった。

以上より、基準が適用される場合には、前年度検討された結果と同じ傾向になり、本来であれば基準が用いられるべきなのに基準が用いられなかったり、審査の判断が厳しかったり、そもそも基準を適用する事例ではなかったり、何か事情がある場合に、前年度検討された結果と齟齬が生じることがわかる。したがって、基本的には審査基準等の比較時の厳しさの傾向に沿うものと考えられる。

2. 検討内容

具体的事例の比較検討結果を、具体的事例の抽出方法を説明してから、記載要件（明確性要件、実施可能要件、サポート要件）ごとに、審査基準等の比較検討結果と対比しながら説明する。

(1) 具体的事例の抽出方法

日本で記載要件のみの拒絶理由が通知されている案件を抽出し、その案件のうち5極（日本、米国、欧州、

中国、韓国）にファミリーがある案件を検討することにした。しかしながら、韓国出願の拒絶理由通知については、韓国特許庁がHP上で公開しておらず（2015年の第1四半期には公開される予定とのことである）、簡単に無償で入手することは出来ないため、韓国出願については検討していない（IDを登録すれば閲覧できるが、手続きが煩雑となるので、検討対象から外した。（特許庁 新興国等知財情報データベースの「韓国の包袋入手手順について」（<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/etc/5503/>）を参照のこと）。なお、韓国の審査は日本の審査と大差ないことが前年度の比較検討から判明したため、韓国出願についての検討を省いてもあまり影響はないものと考えた。

また、中国出願の拒絶理由通知については、HPで検索できるものの、出願日が2010年2月10日以降の出願に限定されているため、それ以前の中国出願は検討から除外した（特許庁 新興国等知財情報データベースの「中国の専利出願に係る包袋入手手順」（<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/etc/5503/>）を参照のこと）。

表1. 記載要件の拒絶理由による抽出案件・検討リスト

事例 No.	出願番号	特許番号	事例 No.	出願番号	特許番号
1	2011-536692	4918630	22	2012-521601	5509329
2	2012-504947	5051486	23	2012-546411	5509340
3	2012-506028	5126453	24	2011-501180	5509485
4	2012-504580	5156146	25	2010-038810	5509918
5	2012-526219	5164296	26	2010-518982	5510321
6	2012-520602	5224003	27	2011-550160	5510462
7	2012-506030	5241955	28	2012-526439	5510546
8	2012-506031	5241956	29	2013-053339	5510580
9	2012-553570	5265057	30	2010-550737	5511012
10	2012-503527	5508516	31	2013-225882	5510605
11	2012-511021	5508522	32	2011-500633	5510968
12	2012-554287	5508550	33	2012-512119	5273299
13	2008-540156	5508716	34	2009-501829	5495781
14	2009-053279	5508740	35	2009-550066	5495798
15	2010-012263	5508873	36	2011-045443	5496931
16	2010-536465	5509092	37	2009-522248	5497435
17	2011-502777	5509192	38	2011-539842	5497059
18	2011-539955	5509216	39	2012-526818	5497181
19	2012-249543	5509296	40	2010-528299	5497647
20	2012-502813	5509314	41	2012-536112	5497905
21	2012-513523	5509323			

注：日本の出願番号、又は特許番号、日本で記載要件の拒絶理由のみのファーストアクションが通知されたもののうち5極に出願されている案件を抽出（対応する各国の出願番号は省略した）。

//www.globalipdb.jpo.go.jp/etc/5318/)を参照のこと)。なお、中国出願の拒絶理由通知に関しては、European Patent Register から Global Dossier 機能を使用して、英語の機械翻訳を入手してその内容を検討した（JETRO デュセルドルフ事務所の「欧州特許庁と中国国家知識産権局、「グローバル・ドシエ」サービスを開始」(<https://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20140606.pdf>)を参照のこと)。

更に、米国出願の拒絶理由通知に関しては public pair から入手し、欧州出願の拒絶理由通知に関しては、European Patent Register から入手した。米国出願、欧州出願とも、上記のデータベースに開示されていない出願に関しては検討対象から除外した。

具体的な抽出方法としては、2014年6月第1週から第2週の間（約2週間）に、公開公報、公表、再公表、又は特許公報が発行されたもののうち、日本で記載要件の拒絶理由のみのファーストアクションが通知されたもののうち5極に出願されている案件を抽出した（前掲の「表1. 記載要件の拒絶理由による抽出案件・検討リスト」参照のこと）。今回は、手始めに、日本で記載要件のみの拒絶理由が通知されている出願を選んでみた。その場合に、抽出される案件が、未完成発明のようなものばかりになってしまうことが懸念され、仮に抽出された案件がそのようなものばかりとなった場合には、改めて違う条件で抽出することとした。

しかしながら、抽出条件として「5極にファミリーがあるもの」を加えているため、そのような発明は見受けられなかった。すなわち、5極に出願する程度のもので、十分に発明として成立する出願であるものと考えられ、新規性、進歩性に係る拒絶理由も通知されている案件が散見された。

そして、そのように抽出された下記の41の事例の中から各極の審査について対比できそうな15事例を厳選して、審査基準等の審査の厳しさと事例の審査の厳しさを対比することにした。

(2) 明確性要件の検討

① 審査基準等の比較検討結果

前年度の審査基準等の比較によると、明確性要件の判断基準を5極で対比すると、明確性要件の判断基準として、文言の技術的意義が明確に理解できるように記載されたものであるかどうかを検討する類型は、他極（欧州、米国、韓国、中国）の審査規範には存在せ

ず、日本の審査特有の類型である。日本の審査特有の類型（以下、参照）のため、この類型が適用された場合には、日本における審査が他極に比べて厳しくなる可能性がある。

[2.1] 日本

第36条第6項第2号の審査は、・・・請求項に記載された・・・発明を特定するために必要と認める事項に基づいて行う。ただし、発明を特定するための事項の意味内容や技術的意味・・・の解釈にあたっては、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する（審査基準、2.2.2.1(3)）。

発明の範囲が明確であっても、発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができず、・・・的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない・・・場合には、・・・第36条第6項第2号違反となる（審査基準、2.2.2.3(2)②）。

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を意味し、これを理解するにあたっては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する（審査基準、2.2.2.3(2)②）。

斜字体で示した考え方は、明確性要件を満たすためには、請求項の文言の技術的意味が理解できること、すなわち請求項の文言が発明において果たすその働きや役割を理解できる程度に一義的に明確に定義されていることを要求するものである。（「平成25年度第5部会答申書」参照のこと）

② 審査基準等の比較による明確性要件の厳しさ

日本>韓国>米国、欧州、中国

(A > B の記載では、A が B よりも厳しいことを示す。)

なお、審査基準等の比較時に使用した審査基準等は、以下のHPを参照のこと（「(3)実施可能洋館の検討」及び、「(4)サポート要件の検討」も同様）。

・審査基準等のHP

1 欧州特許庁審査便覧（2012年6月）

http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/link_6.html
（以下のHPからリンクが張られていますが、現在無効です。<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/mokuji.htm>）

F部 欧州特許出願

http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_f.pdf

2 米国 MPEP (2010年7月, JPO 仮訳)

http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/shinsa_binran2100.pdf

3 韓国審査指針書 (2009年度追録)

http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/jitsuyou_all.pdf

4 中国專利指南(2010)

http://www.jetro-pkip.org/html/ztshow_BID_201006221059.html

<http://www.jetro-pkip.org/html/201006221131002.pdf>

5 日本 (2013年10月時点で最新のもの)

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

③明確性要件に関する具体的事例

審査基準等の比較による5極の審査の厳しさの差異と、事例による各極の審査の厳しさの差異とを比較して、両者に差異があるかどうかを確認した。

明確性の事例は、全部で12事例検討し、その中で前述の両者に差異のない事例が3件、差異のある事例が9件であった。

以下、差異のない事例、差異のある事例に分けた上で、比較的重要と思われる事例についてのみ説明する。また、具体的事例の詳細については、「平成26年度第2部会答申書」を参照。

A 差異のない事例 (3件 (事例5, 事例30, 事例39))

(1) 日本の審査特有の類型によるもの (3件 (事例5, 事例30, 事例39))

1) 事例5

①結果

日本、中国の明確性要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、明確性要件の厳しさは、日本>中国であった。

②審査基準等の審査の厳しさとの比較

審査基準等の比較と同じ傾向である。

日本では、請求項1, 16において、「工程を経た膜を、MDと直交する方向(TD)に冷延伸するTD冷延伸工程」と規定しているが、冷延伸は如何なる温度範囲で延伸されるのが不明であることから、上記規定の冷延伸工程に包含される技術的範囲が不明である。」と指摘されている。これは、「技術的意味を理解することができない」と読み替えることができると思われ、それを根拠に不明確と指摘していると思われる。

中国においては、いわゆる、マルチマルチ従属の形式的な指摘のみがなされている。

2) 事例30

①結果

日本、米国、欧州の明確性要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、明確性要件の厳しさは、日本>米国、欧州であった。

ただし、全体的に分かりにくいクレームになっており、各国審査官も、「不明確」と瞬間的に判断した用語を挙げて指摘しているように感じられ、各国における指摘は、いずれの国にも適用されそうである。

②審査基準等の審査の厳しさとの対比

審査基準等の比較と同じ傾向である。

日本では、様々な指摘がなされていたが、特に、「アイソレーション・アンプが、第1のインピーダンスを差動増幅器の+入力端子と-入力端子の他方から電器的に切り離す等、どのようなことを示しているのかが不明瞭」ということが指摘されている。これは、「技術的意味を理解することができない」と読み替えることができると思われ、それを根拠に不明確と言っていると思われる。

また、欧州では、「独立クレームは、発明を定義するのに必要な不可欠の特徴について、その特徴がそこに使用されている総括的な用語に含まれていない限り、すべてを明確に特定しなければならない。」との規範があるが、そのようにしていなかったため不明確とされている点が、特徴的である(審査基準等の比較時には検討しなかった基準)。

米国でも、「低い」などの相対的な用語がクレームされており、不明確とされている。

B 差異のある事例（9件（事例6、事例10、事例15、事例17、事例20、事例22、事例23、事例38、事例40））

(1) 日本の審査特有の類型によらないもの

1) 事例17（審査基準等の比較時には検討しなかった基準等によるもの）

①結果

日本、中国、米国、欧州の明確性要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、明確性要件の厳しさは、中国>米国>日本、欧州であった。

②審査基準等の審査の厳しさととの対比

審査基準等の審査の厳しさと異なる傾向である。

中国では、「請求項2, 6においてリチウムマンガン複酸化物においてマンガンを置換する元素がリチウムであってよいことが限定されているが、このリチウムがリチウムマンガン複酸化物とどのように区別されるか不明確である。リチウムがリチウムマンガン複酸化物の結晶においてマンガンの位置に置換されて性能の安定した化合物が得られるということがあるのか。」と指摘されている。明細書には、リチウムマンガン複酸化物においてマンガンを置換する元素がリチウムである場合（リチウムマンガンリチウム複酸化物）の実施例が記載されており、そのMn溶出割合についても良好な値となっている（発明の目的である長寿命化が実現できる）ことが示されているにもかかわらず、「性能の安定した化合物が得られるのか」という疑問を呈している。すなわち、請求項の要件を満たすことで発明の目的が達成されても、他の面で支障が出て実用に適さないことを理由に、不明確との拒絶理由が指摘されている。このような「不明確」の判断基準は他国にはないが中国ではしばしばみられるものであり、このような拒絶理由が指摘されることから、日本の出願人には中国の記載要件が厳しいと感じるのではなかろうか（審査基準等の比較時には検討しなかった基準）。

米国では、spinel-related（スピネル系）という表現が、スピネル群に限られるのか否かが問題とされた。spinel-related（スピネル系）という表現が、当該分野にて技術的に明確な意味を持つものとして定義されているのであれば問題はないが、そうでなければ、確かに-related（～系）というのは、スピネル群とそれ以外の何を含むのかが不明確であり、拒絶理由は妥当であると思われる。他の国でも同様の指摘があってもよかったと考える。

日本、欧州は、中国、米国でも指摘された形式的なもののみを指摘している。

例えば、日本では「請求項6では、xの値について何ら特定されていないから、不明確である。」と指摘され、欧州でも、「(a)請求項6は「x」についての限定がないので不明確である。」と指摘されている。

2) 事例38（審査基準等の比較時には検討しなかった基準等によるもの）

①結果

日本、中国、米国、欧州の明確性要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、明確性要件の厳しさは、欧州>日本、中国、米国であった。

②審査基準等の審査の厳しさととの対比

審査基準等の審査の厳しさと異なる傾向である。

曖昧な文言（望ましく等）が不明確であると指摘された点は4極で共通している。欧州が、クレームに発明の課題が記載されていることにより、当業者がクレームの境界を合理的な程度に明瞭に決定できないと判断したため、上記のような差異が生じたと考えられる（審査基準等の比較時には検討しなかった基準等）。具体的には、

請求項8では、「wobei die Geschwindigkeit des Kühlmediumstromes so einstellbar ist, dass ein ausreichend starker Luftstrom durch die Durchströmöffnung (17) gegeben ist, um einen Ausbzw. Durchtritt des Kühlmediums durch die Durchströmöffnung (17) zu verhindern (冷却媒体流の速度が十分に強い空気流が流れ開口を介して冷却媒体の通過を防止するための貫流開口部によって提供されるように調整可能であることを特徴とする)」が課題であるとの指摘を受けている。

請求項9では、「dass immer ausreichend Luft durch die Durchströmöffnung (17) ins Innere des Granuliergehäuses (1) gesaugt wird und ein ausreichend starker Luftstrom durch die Durchströmöffnung (17) gegeben ist, um einen Ausbzw. Durchtritt von Kühlmedium durch die Durchströmöffnung (17) zu verhindern (それは常に十分な空気が貫流することにより提供されるフロースルー造粒ハウジングと十分に強い空気流の内部に通って吸引されるフロースルーを介して冷却媒体の通過を防止するために)」が課題であるとの指摘を受けている。

指摘箇所、指摘数は異なるが、日本、米国、中国とも上述したような形式的な指摘のみがされている。

(3) 実施可能要件の検討

① 審査基準等の比較検討結果

前年度の審査基準等の比較によると、日、欧、韓、中では、技術的課題（問題）の記載が要求されるが、米国では要求されていない。また、米国では、「過度の実験」が必要無い場合には実施可能要件があるとされている。判断基準の文言のみを対比した限りは、米国の要求基準が5極の中で最も低いと考えられる。

欧州では、実施可能要件とサポート要件とが明確に区別されておらず、この点では実施可能要件とサポート要件とが別個に審査される日本と比べ要求基準が低いと考えられる。但し、日本では有利な効果等についての説明を含む明細書等から課題を理解することができる場合には課題は明示されなくてもよいことが審査基準に記載され（第I部第1章27-28頁）、欧州では施行規則で要件とされる有利な効果の記載が日本では要件とはされていないので（第I部第1章28頁）、明細書の記載内容によっては日本の方が要求基準が低くなる場合もあると考えられる。

韓国は、審査指針書の記載ぶりが日本に近く、実施可能要件の判断基準は日本に近いと考えられる。但し、韓国の審査指針書には実施可能要件とサポート要件とが同時に適用される典型例の記載があるのに対し、日本の審査基準にはそのような記載が無く判例も統一されていないので、サポート要件が適用される場面では判断基準が異なる場合があると考えられる。

中国では、「技術的課題」、「技術的課題を解決するために採用した技術方案」及び「有益な効果」を明記すること、さらに「明確かつ完全」な説明が要件とされている。そして、完全な開示があるとされるためには現有技術から直接かつ一義的に得られることが必要とされる。したがって、中国が、5極の中で最も要件が厳しいといえる。

② 審査基準等の比較による実施可能要件の厳しさ

中国>日本、韓国>欧州>米国

③ 実施可能要件に関する具体的事例

実施可能要件の事例は、全部で3事例検討し、その中で、各極における審査基準等の審査基準等の審査の

厳しさの差異と事例による審査の厳しさの差異とを比較して、両者に差異のない事例が1件、差異のある事例が2件であった。

以下、差異のない事例、差異のある事例に分けた上で、比較的重要と思われる事例についてのみ説明する。また、具体的事例の詳細については、「平成26年度第2部会答申書」を参照。

A 差異のない事例（1件（事例6））

1) 事例6（基準等が用いられなかったもの）

① 結果

日本、欧州の実施可能要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、実施可能要件の厳しさは、日本>欧州であった。

② 審査基準等の審査の厳しさとの対比

審査基準等の審査の厳しさと同じ傾向である。

日本のみが実施可能要件に関しての拒絶理由を指摘している。すなわち、審査官は、「請求項3に係る発明は、式(11)を満たすと特定するものであるが、発明の詳細な説明には、式(11)における定数「A」をどのように定めるのか具体的に記載されておらず、また、この点は本願出願時の技術常識でもない。そうすると、当業者といえども、請求項3に係る発明の方法を実施することができないものといえる」と指摘している。

これは、日本の「明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解出来ないとき（例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待する程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき）には、当業者が実施することが出来る程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる（審査基準第I部第1章21頁）」という審査基準によるものと考えられる。欧州でも日本と同様な基準があるが、本事例ではその基準等が用いられていない。その理由は不明である。また、実施可能要件における前年度の検討結果では欧州より日本の審査が厳しいとされたのは、欧州では、実施可能要件とサポート要件とが明確に区別されていないという理由であったが、欧州ではサポート要件に関する拒絶理由もなされていないため、この事例に関しては前年度の結果は当てはまらない。そして、欧州では前述の基準に基づく実施可能要件に係る拒絶理由が指摘されていないため、結

果的に審査基準等の比較の厳しさと同じ傾向となった。

B 差異のある事例（2件（事例15、事例30））

1）事例15（審査基準等の比較時には検討しなかった基準等によるもの）

①結果

日本、米国、欧州の実施可能要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、実施可能要件の厳しさは、日本、米国、欧州とも同じであった（クレームを限定する必要性を考えると、米国>日本、欧州となる）。

②審査基準等の審査の厳しさととの対比

審査基準等の審査の厳しさと異なる傾向である。

日本は、明細書全般にわたり漠然とした記載に始終しているためそもそも論として指摘された。（審査基準：記載要件3.2）。すなわち、審査官は、「明細書の発明の詳細な説明には、本願請求項1～15に係る構成を採用することが一応形式的に記載されているものの、「プライマー組成物のための添加剤」として具体的に実施した例がただ1つ[0059]に示されるだけであり、また、そのような添加剤を用いてどのようなプライマー組成物を構成し、具体的にどのような効果等が得られたかを明らかにする具体例（実施例）は何ら開示されていない（単なる予想にとどまる。）。このような状況下、本願請求項1～15に係る発明が発明の詳細な説明の記載にかかわらず、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かどうかを検討するに、本願明細書の記載を精査してもなお、本願請求項1～15に係る発明につき、当業者が、その出願時の技術常識に照らし、「プライマー組成物のための添加剤」及び「プライマー組成物」を構成することにより、上記課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできない。そして、本願明細書の発明の詳細な説明には、「プライマー組成物のための添加剤」及び「プライマー組成物」を構成することにより上記のような課題を解決し得ることを明らかにするに足る理論的な説明の記載は実質的に存在していない。発明の詳細な説明には、上記のとおり実施例が何ら記載されていないと言わざるを得ない状況であって、請求項1～15の記載を引き写したにすぎないと解される記載があるだけであって、本願請求項1～15に係る発明においては、特定の組成等に該当する具体的な条件及び前記課題を解決したことを示す結果を伴う実施例の記載に基づき、前記

課題が解決できることが明らかにされていないといわざるを得ない。

上記のような発明の詳細な説明の記載、及び出願時の技術常識を考慮すると、請求項1～15に係る発明を実施するには、当業者に期待しうる程度を越える試行錯誤が必要であると認められるから、発明の詳細な説明は、「請求項1～15に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではない。」と指摘している。

上記の実施可能要件の指摘は、下記大合議判決に基づくと思われるサポート要件の指摘と共になされている。

『ご参考

平成17(行ケ)10042（偏光フィルムの製造法）大合議判決

「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…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。』

また、欧州は、明細書中の“incorporated by reference”の表現は許されないとして、他極にはないガイドライン（参照文献記載問題）に基づき実施可能要件違反とされた。この参照文献記載問題は昨年の審査基準レベルでの比較では何ら触れられていない（ガイドライン：PartC/ChapterII/4.19（2007））（審査基準等の比較時には検討しなかった基準等）。

さらに、米国では、「本願発明は、①第1の反応生成物と②第2の反応生成物と③プライマーという3種類の物質の反応混合物が基本となっており、このうち②第2の反応生成物での反応成分ポリオールが無限定でどのようなものでもすべて含まれる。そこで、このポリオールにつき、とくに天然物由来のポリオールないしその誘導体とポリビニルアルコールを例に挙げ、このような物質がポリオールとして（目的物とするプ

ライマー組成物の) 効果を奏するのかどうか過度の実験を負担させることとなり、当業者が容易に実施できる程度に開示されていないとした。このような事情からみるとこの判断は適切といえる。」と指摘され、反応成分の主要な1成分のうち、天然物由来ものと合成繊維原料などのポリビニルアルコールでは発明の効果を奏するのかどうか不明であり、この点に過度の実験が必要と判断された。(MPEP:2164.01)

2) 事例 30 (基準等が用いられなかったもの)

①結果

日本、米国、欧州の実施可能要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、実施可能要件の厳しさは、日本>米国>欧州であった。

②審査基準等の審査の厳しさとの対比

審査基準等の審査の厳しさと異なる傾向である。

日本では、「請求項 1, 2, 4, 8, 10 及び 12 において「アイソレーション・アンプ」が記載されているが、発明の詳細な説明の【発明を実施するための形態】において、「アイソレーション・アンプ」という用語は記載されておらず、また、上記用語に対応するものがどれであるのかも不明瞭である。」と指摘され、上記「不明瞭である」という点で、実施可能要件を通知しているが、当業者が発明をどのように実施するかが理解できない場合、実施不可能とされるので、審査基準通りである。

米国では、「明細書中において、「アイソレーション・アンプ」という用語は記載されていないので、当業者が実施できない」と指摘され、実施可能性の基準は、当業者が当該特許の開示から過度の実験をすることなく当該技術分野において周知の情報と結びつけて当該発明を製造又は使用することができたか否かであるが、クレームで使用された「アイソレーション・アンプ」という用語は明細書中には記載されていないから、当業者が製造又は使用できないという論理であると思われる。

欧州では、日本や米国で指摘されたような拒絶理由がなんら指摘されていない。その理由は不明である。

(4) サポート要件の検討

①審査基準等の比較検討結果

前年度の審査基準等の比較検討結果によれば、同一明細書でもサポートされる発明の範囲に、実質的に広

狭があり、5 極のうち同一明細書において発明の範囲が最も狭い（サポート要件が最も厳しい）国は、中国であり、次いで日本及び韓国、最も広い国は米国及び欧州である。また、日本、韓国及び中国では、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できること（発明の効果をj得ることができると）を当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かがサポート要件の判断基準とされる。かかる判断基準は、検討した欧米の審査規範には見受けられなかった。

②審査基準等の比較によるサポート要件の厳しさ

中国>日本、韓国>欧州、米国

③サポート要件の具体的事例

サポート要件の事例は、全部で 11 事例検討し、その中で、各極における審査基準等の審査の厳しさの差異と事例による審査の厳しさの差異とを比較して、両者に差異のない事例が 4 件、差異のある事例が 7 件であった。

以下、差異のない事例、差異のある事例に分けた上で、比較的重要と思われる事例についてのみ説明する。また、具体的事例の詳細については、「平成 26 年度第 2 部会答申書」を参照。

A 差異のない事例 (4 件 (事例 1, 事例 6, 事例 10, 事例 30))

1) 事例 1 (基準等の適用によるもの)

①結果

欧州、中国のサポート要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、サポート要件の厳しさは、中国>欧州であった。

②審査基準等の審査の厳しさとの対比

審査基準等の審査の厳しさと同じ傾向である。

拒絶対象の請求項:「請求項 4: 界面活性剤が、モノアルキル硫酸塩、ステアリン酸ポリオキシシロ 40, トリオレイン酸ソルビタン, ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 60, ポリオキシシロ 35 ヒマシ油, ラウロマクロゴール, ジオクチルソジウムスルホサクシネート, ラウロイルサルコシナトリウム, ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム及びそれらの混合物からなる群から選択される, 請求項 2 または 3 記載の組

成物。]

本事例の中国でのサポート要件の判断においては、請求項4に関して、構造の差が大きい組成の化合物間では、多くの予期できない効果があり、明細書中において実施例の効果に記載されていない多種の組み合わせに対して、特定の組み合わせ以外の組み合わせが、溶解性を向上させるという効果を得るということを当業者は予測できない旨が指摘されており、その上で、請求項4は、出願人の推測を含むものであって、明細書にサポートされていないと判断されている。

これは、「請求項の記載が出願人が推測した内容を含んでいるかどうか、またその効果をあらかじめ確定し又は評価することが困難であるかどうかを基準に判断されることになっている。」という中国特有の基準に基づいて判断されたものと考えられる。

欧州では、中国で指摘されたサポート要件について何ら指摘されていない。

2) 事例10（基準等の適用によるもの）

①結果

日本、中国のサポート要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、サポート要件の厳しさは、中国>日本であった。

②審査基準等の審査の厳しさととの対比

審査基準等の審査の厳しさと同じ傾向である。

中国では、明細書に記載の各組成物の量により、請求項1が目的とする効果を奏するかどうか、当業者が予測することが困難であるとしており、これは、「請求項の記載が出願人が推測した内容を含んでいるかどうか、またその効果をあらかじめ確定し又は評価することが困難であるかどうかを基準に判断されることになっている。」という中国の基準に基づいている。

日本では、中国で指摘されたサポート要件について何ら指摘されていない。

3) 事例30（基準等の適用によるもの）

①結果

日本、米国、欧州のサポート要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、サポート要件の厳しさは、日本>米国、欧州であった。

②審査基準等の審査の厳しさととの対比

審査基準等の審査の厳しさと同じ傾向である。

拒絶対象の請求項：「請求項1 塗装機であって、前記塗装機は、塗料を分配するために前記塗装機を作動させるトリガアッセンブリと、塗料を分配するノズル

と、電源と、電圧を倍増する電圧倍増器であって、前記電圧倍増器は前記電源に結合され、前記電圧倍増器の出力端子は、高い静電ポテンシャルが印加され、塗料を前記塗装機から分配する際に塗料を帯電するように適合された前記電圧倍増器と、前記出力端子の電圧の可視表示を行うための回路と、を有し、前記回路は、前記出力端子の電圧の一部が出現する第1のインピーダンスと、前記第1のインピーダンスに結合された入力端子及び出力端子を有するアイソレーション・アンプと、を備え、前記アイソレーション・アンプは、前記第1のインピーダンスを前記アイソレーション・アンプの出力端子から分離し、前記アイソレーション・アンプの出力端子は、前記電圧倍増器の出力端子の電圧の可視表示を行うための光源に結合されたことを特徴とする塗装機。」

明細書中に、「アイソレーション・アンプ」との用語が記載されていなかったため、日本ではサポート要件違反が通知された。欧州ではクレームされた発明が、明細書において発明の課題が解決できるように記載された範囲を超えているかどうかは進歩性で判断されるため、サポート要件については、なんら指摘されていない。米国は、「アイソレーション・アンプ」について、実施可能要件にて指摘しているが、サポート要件では、なんら指摘していない。

B 差異のある事例（7件（事例3、事例5、事例15、事例17、事例26、事例38、事例39）

1) 事例3（審査官の判断が必ずしも妥当でないと思われるもの）

①結果

日本、中国のサポート要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、サポート要件の厳しさは、日本>中国であった。

②審査基準等の審査の厳しさととの対比

審査基準等の審査の厳しさと異なる傾向である。

日本ではサポート要件の観点で指摘されている一方で、中国ではサポート要件の観点では指摘されていない。

サポート要件について、日本では、「本願発明は、射出成形時の樹脂計量時間および射出ピーク圧力のばらつきに代表される精密成形安定性に優れ、リフロー時の寸法安定性、および小型薄肉成形品の強度に優れた液晶性ポリエステル、その製造方法、それから得られ

る樹脂組成物および成形品を提供すること（【0006】）を目的とし、該目的を達成するために、請求項1において、液晶性ポリエステルを構成する特定の構造単位とそれらの配合割合が特定され、さらに ΔS （融解エントロピー）の数値範囲を特定している。発明の詳細な説明を見るに、上記液晶性ポリエステルは、上記特定の構造単位をそれぞれ対応の配合割合で重合させることで得られるものであることに加えて、上記液晶性ポリエステルにおける ΔS が本願発明の数値範囲を満たすために、重合の際の温度調整、つまり脱酢酸重合時のジャケット温度を、270℃から重合最高温度までの平均昇温速度が1.0～1.6℃/分となるように昇温することが重要となっている。してみると、請求項1では、 ΔS が特定の数値範囲であることを規定しているけれども、この特定では達成すべき結果により規定するものであって、どのようにすれば上記特定の数値範囲を満たすことができるのかが特定されていないものである。それゆえ、上記目的を達成するための発明特定事項が十分に規定されておらず、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものとなっている。

よって、請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではない。」と指摘され、「目的を達成するための発明特定事項が十分に規定されておらず、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものとなっている」と判断されている一方で、中国では何ら指摘されていない。

日本では、サポート要件に関する拒絶理由に対する応答につき、意見書において、1. ΔS の数値範囲は、達成すべき結果ではなく、新規な課題を解決するための具体的手段（構成要件そのもの）であること、及び、2. 明細書の記載および技術常識に基づいて、本願請求項1に規定される ΔS を実現するために、拒絶理由通知書にて指摘された課題解決手段（昇温速度を特定範囲にすること）とは異なる課題解決手段を、当業者が読み取ることができること、について説明することにより、本願請求項1は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものではないことを主張し、これが認められて特許査定となっている。補正せずに意見書のみで当該拒絶理由が解消されており、この点から、日本ではサポート要件に関する審査官の判断が厳し過ぎた（判断が必ずしも妥当ではない）ということが原因で、上記のように、日本では、サポー

ト要件について指摘されたが、中国では指摘されなかったという不一致が生じたとの見方がある。

2) 事例 17（基準等が用いられなかったもの）

①結果

日本、中国、米国、欧州のサポート要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、サポート要件の厳しさは、日本>中国、米国、欧州であった。

②審査基準等の審査の厳しさとの対比

審査基準等の審査の厳しさと異なる傾向である。

拒絶対象の請求項：「【請求項1】正極活物質にスピネル系リチウムマンガン複酸化物を用いた正極板と負極活物質に炭素材を用いた負極板とがセパレータを介して配置された電極群と、有機溶媒に電解質として4フッ化ホウ酸リチウムが添加され前記電極群を浸潤する非水電解液と、前記非水電解液に対し10重量%以上の割合で添加されたホスファゼン系難燃化剤と、上記電極群、非水電解液、難燃化剤を収容する電池容器と、を備えた非水電解液電池。」

日本では、請求項において、添加材の添加量が特定されていないが、明細書にも特定の添加量のみしか記載されておらず、請求項の記載まで、拡張ないし一般化できない旨指摘されている。しかしながら、中国、米国、欧州では、日本で指摘されたサポート要件について何ら指摘されていない。

3) 事例 38（基準等を適用するものではないもの）

①結果

日本、中国、米国、欧州のサポート要件に関する拒絶理由の内容を検討した結果、サポート要件の厳しさは、日本>中国、米国、欧州であった。

②審査基準等の審査の厳しさとの対比

審査基準等の審査の厳しさと異なる傾向である。

拒絶対象の請求項：「【請求項8】前記装置は、いわゆるホットカット方式造粒装置として構成され、前記造粒ハウジング(1)内では、循環するリング状又はケーシング状の冷却媒体、特に冷却液体が、形成され、この冷却媒体流の速度は、十分な強さの空気流が、前記貫流開口(17)にもたらされることにより、前記貫流開口(17)を通じてこの冷却媒体の漏出及び流入を防止するように調節でき、及び／又は前記造粒ハウジング(1)内の真空状態に影響を与える真空ポンプが、追加的に設けられることを特徴とする請求項1乃至7のい

ずれか1に記載の装置。]

日本では、「請求項8には、「この冷却媒体流の速度は、十分な強さの空気流が、前記貫流開口(17)にもたらされることにより、前記貫流開口(17)を通じてこの冷却媒体の漏出及び流入を防止するように調節でき」上記構成を達成するための手段が本願当初明細書中に記載されておらず、また、当該事項は当業者において自明な事項でもないから、本願上記請求項で規定する範囲の全てにまで、本願当初明細書中の記載がサポートしているものとはいえない。」と指摘されている。

日本では、サポート要件に関する指摘がされているが、中国、米国、欧州では指摘されていない。前年度の検討では、中国では、思想的、機能的な請求項を権利化するのが困難であり、具体的な文言に限定するように要求される傾向にあることから、審査基準等の比較では中国が他国よりも厳しいとしている。しかしながら、本事例は、このような考え方を適用するケースではなかったことから、上記のような差異が生じたと考えられる。

3. まとめ

本稿においては、日本、欧州、米国、中国の具体的事例（記載要件（明確性要件、実施可能要件、サポー

ト要件）に関するファーストアクション）の比較を行い、前年度の日本、欧州、米国、中国、及び韓国の審査基準等に関する記載要件の比較との対比を行った。検討案件が少なかったが、明確性要件、サポート要件については、前年度の審査基準等の比較時の審査の厳しさとの関連を考察することが出来た。なお、日本出願のうち、拒絶査定不服審判を経て、審決取消訴訟の判決が確定した案件から外国（5極とは限らない）に出願されている案件を抽出する方法により、ファーストアクションの比較も行ってみたが、日本において訴訟で争われている事項が、諸外国のファーストアクションで拒絶対象になっているか否か、日本のファーストアクションで拒絶対象の事項が裁判で覆されているか否か等の検討は労力を要することがわかったため、今後の検討事項とした。

4. 検討メンバー

平成26年度特許委員会第2部会

鈴木 信彦, 高松 秀雄, 産形 和央, 加藤 真司,
筆宝 幹夫, 渡邊 卓也, 藤井 宏行, 荒木 一秀,
津田 英直, 清水貴光, 吉永 元貴, 水本 義光

以上

(原稿受領 2015. 9. 7)