

記載要件判断に関する日米欧の比較

2010 年 9 月 10 日

日本知的財産協会 特許第 1 委員会

1. はじめに

当委員会では、中長期テーマとして「記載要件に関する研究」を設定し、2007 年度から取り組んできた。特に裁判例、審決例を基に、そのファミリー間での記載要件の判断の異同について検討してきた。

この検討を始める際、委員共通の認識として、日本における記載要件に関する判断が厳しくなった（拒絶理由を受けることが多くなった、細かな指摘が多くなった、厳格に審査されるようになった等）というものがあつた。

2. 2007 年度日本ベースの検討

2007 年度、日本における判決・審決をベースとして、その日本における判断とファミリーの外国出願先での判断の異同を検討した。その結果、圧倒的に日本での判断が厳しいとの結果を得た。その一例を下記する。

- (1) 日本の判決（2004 年 1 月 1 日～2007 年 8 月 31 日）で記載要件が判断され、対応外国出願で同一争点がある案件を抽出して検討した。その結果、日本で記載要件を満足しないと判断されたもの（×）と、記載要件を満足すると判断されたもの（○）の対応ファミリーでの成立状況（成立○、不成立×）を比較した。

表 1. 日本ベースの検討結果

ケース	確率(%)	件数(件)	ケース	確率(%)	件数(件)
JP: × US: ○	82	9/11	JP: ○ US: ○	100	4/4
JP: × EP: ○	63	5/8	JP: ○ EP: ○	100	3/3
JP: × CN: ○	100	2/2	JP: ○ CN: ○	100	2/2
JP: × KR: ○	100	6/6	JP: ○ KR: ○	100	1/1

ケース	確率(%)	件数(件)	ケース	確率(%)	件数(件)
JP: × US: ×	18	2/11	JP: ○ US: ×	0	0/4
JP: × EP: ×	38	3/8	JP: ○ EP: ×	0	0/3
JP: × CN: ×	0	0/2	JP: ○ CN: ×	0	0/5
JP: × KR: ×	0	0/6	JP: ○ KR: ×	0	0/8

この表が示すとおり、JP が×で他国が○のケース（日本が厳しい）の場合、対 US で 82%、対 EP で 63%、対 CN と KR では 100%となっており、逆に、JP が○で他国が×のケース（他国が厳しい）の場合、全て 0%であった。このデータから、日本における判断が厳しいと考えられる。但し、本検討は日本で裁判までいって争われたケースであるので、その傾向が出るとも考えられる。

- (2) 日本の審決（2001 年 1 月 1 日～2007 年 10 月 31 日）のうち、対応する外国出願がなさ

れ、かつ、同一の特許請求の範囲を有する審決例 130 件を抽出し、記載要件に関する判断の異同を検討した。この事例検討からも日本における判断が厳しいという結果であった。

(3) 2007 年度の検討結果では、上記のとおり、日本の判断が他国に比べて厳しいという結果となった。そこで、各国で判断が異なった原因を推定し、以下の 4 つの類型に分類した。

- ① 審査における基準及び運用の相違に起因する場合
- ② 明細書等に記載された発明と関連する技術常識の範囲の広狭の相違に起因する場合
- ③ 審査官による基準の適用の幅及び厳格性に起因する場合
- ④ 審査を担当した審査官の認識・技術力の相違に起因する場合

3. 2008 年度米国ベースの検討

2008 年度、米国での判決、審査をベースとして、その米国における判断とファミリー出願国（特に日本）での判断の異同を検討した。その結果、事例によっては米国が厳しい事例や、そうでない事例があったが、総じてみたとき、米国での判断が他国に比べ厳しいという結果とはならなかった。その一例を下記する。

- (1) C A F C 判決（2000 年 1 月 1 日～2005 年 9 月 25 日）で記載要件が判断され、対応日本出願で同一争点がある案件を 9 件抽出し、検討した。そのうち、C A F C では 8 件が権利維持され、1 件が権利無効となっていた。対応日本出願の判断（登録、拒絶査定）は C A F C と同一であった。（差は無かった）
- (2) 米国審査において記載要件が争われ、かつ米国と日本で略同一の特許請求の範囲のものについて、判断の異同を検討した。その結果、米国で記載要件を満足しないと判断されたもの（×）と、記載要件を満足すると判断されたもの（○）の対応日本での成立状況（成立○、不成立×）の比較表を下記する。

表 2. 米国ベースの検討結果

ケース	確率(%)	件数(件)	ケース	確率(%)	件数(件)
US: × JP: ○	40%	2/5	US: ○ JP: ○	69%	11/16
US: × JP: ×	60%	3/5	US: ○ JP: ×	31%	5/16

この表が示すとおり、US が×で JP が○のケース（米国が厳しい）の場合が 40%となっており、逆に、US が○で JP が×のケース（日本が厳しい）の場合が 31%であった。この結果から、ケース毎に違いがあるが、米国、日本のどちらかが一方的に厳しいという結果にはならなかった。

4. 2009 年度欧州ベースの検討

2009 年度、欧州の審決をベースとして、その欧州における判断とファミリー出願国（特に日本）での判断の異同を検討した。その結果、事例毎で異なる（欧州が厳しい、日本が厳しい）結果が得られたが、統計的にみると欧州での判断が厳しいとの結果となった。その一例を下記する。

- (1) E P O 審決データベースから Article 83, Article 84 で検索し、2005 年以降の審決で、ファミリー（特に日本）があるものを検索結果の上位から 140 件抽出した。次いで、E P O で実質的に記載要件が判断されており、対応日本出願で同一争点がある案件を抽出し、判断の異同を検討した。その結果、欧州で記載要件を満足しないと判断されたもの（×）と、記載要件を満足すると判断されたもの（○）の対応日本での成立状況（成立○、不成立×）

の比較表を下記する。

表 3. 欧州ベースの検討結果

ケース	確率(%)	件数(件)	ケース	確率(%)	件数(件)
EP: × JP: ○	61%	17/28	EP: ○ JP: ○	77%	23/30
EP: × JP: ×	39%	11/28	EP: ○ JP: ×	23%	7/30

この表が示すとおり、EP が×で JP が○のケース（欧州が厳しい）の場合が 63%となっており、逆に、EP が○で JP が×のケース（日本が厳しい）の場合が 23%であった。このデータから、欧州における判断が厳しいという傾向がみられた。ここでは、欧州審決で争われたケースを基にしているため、その傾向が出たとも考えられる。

5. 記載要件が争われた事例検討のデータ分析

5-1. 日本、米国、欧州のそれぞれで記載要件が争われた事例の結果（表 1，表 2，表 3）を 3 極比較の形で下記する。

★ 日本の判決事例をベースに検討

ケース	確率(%)	件数(件)	ケース	確率(%)	件数(件)
JP: × US: ○	82	9/11	JP: ○ US: ×	0	0/4
JP: × EP: ○	63	5/8	JP: ○ EP: ×	0	0/3

★ 米国の審査事例をベースに検討

ケース	確率(%)	件数(件)	ケース	確率(%)	件数(件)
US: × JP: ○	40%	2/5	US: ○ JP: ×	31%	5/16

★ 欧州の審決事例をベースに検討

ケース	確率(%)	件数(件)	ケース	確率(%)	件数(件)
EP: × JP: ○	61%	17/28	EP: ○ JP: ×	23%	7/30

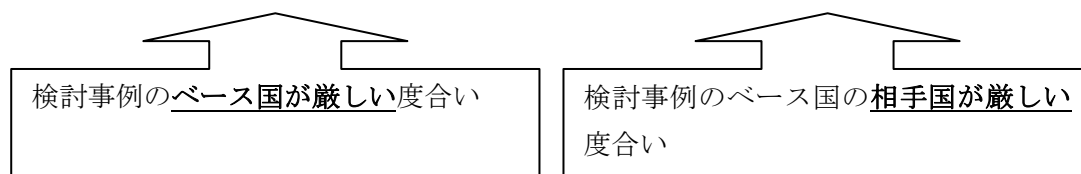


図 1. 日本、米国、欧州の検討結果比較

5-2. まとめ

(1) 日本の判決事例をベースに検討した結果

日本×米国○が 82%、日本○米国×が 0%、日本×欧州○が 63%、日本○欧州×が 0%であり、このデータからは日本での判断が厳しいと考えられる。但し、日本で裁判までいって争われたケースであるため、その傾向が出たとも考えられる。

(2) 米国の審査事例をベースに検討した結果

米国×日本○が 40%、米国○日本×が 31%であり、上記(1)の日本ベースの結果ほど、米国（ベース国）が厳しいという結果とはならなかった。しかし、上記(1)では日本○米国×が 0%であったのに対し、米国×日本○が 40%となり、米国（ベース国）で

厳しい事例も半数程度存在した。

(3) 欧州の審決事例をベースに検討した結果

欧州×日本○が 61%、欧州○日本×が 23%であり、このデータからは、欧州（ベース国）の判断が厳しい傾向がみられた。これは、上記（1）のように日本をベースに検討した結果では日本が厳しいという結果と同様の結果であると考えられる。

数値的にも、（1）日本×欧州○が 63%、（3）欧州×日本○が 61%と同程度の値が得られている。

このことからすると、今回の日本の判決事例をベースに検討した結果と欧州の審決事例をベースに検討した結果とから、統計的にみると、日本と欧州の記載要件に関する判断は同程度とみることもできる。

6. 拒絶理由における記載要件違反のデータ分析

2001 年から 2005 年に出願され、審査過程で拒絶理由を受けた各国約 600 件（120 件/年）を抽出した。その 600 件について、拒絶理由の中に記載要件違反の指摘が含まれている比率、その記載要件違反の指摘に対し克服できた比率を調査した。

6-1. 拒絶理由通知における記載要件違反が指摘された件数比率

(1) 5 年間の合計案件数に占める記載要件違反が出される比率

表 4. 各国の記載不備指摘率

	日本	米国	欧州
記載不備指摘あり	44.4%	46.6%	46.8%

* 計算数値：日本 271 件/611 件、米国 280 件/601 件、欧州 286 件/611 件

(2) IPC 別の比率

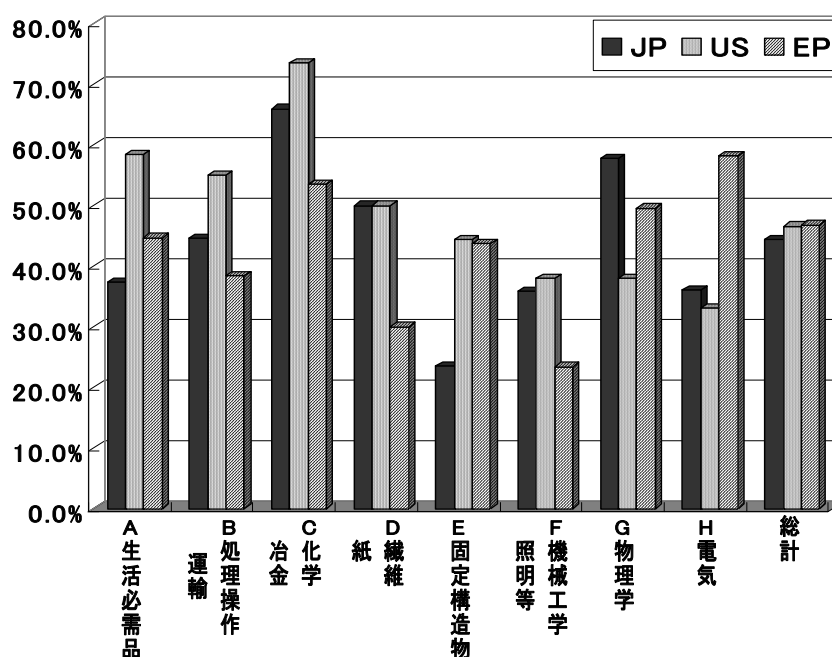


図 2. IPC 別の記載不備指摘率

表 5. IPC 別の評価母数

各国、IPC 毎の 母数	IPC	A	B	C	D	E	F	G	H	総計
	JP	83	101	47	8	17	39	128	186	611
	US	113	69	64	2	9	29	179	136	601
	EP	103	99	86	10	16	47	123	127	611

6-2. 記載要件違反の克服率

(1) 各国での記載要件違反の指摘の克服率

1-1 で記載要件違反が指摘された案件について、応答後記載要件違反の指摘が解消された場合（複数応答の場合も含む）に克服できたとして、克服率を調査した。尚、他の拒絶理由（例えば進歩性）については考慮に入れてなく、記載要件の拒絶理由についてのみ解消できたかどうかで評価している。（実際の成否とは別）

表 6. 各国の克服率

	欧州	日本	米国
克服率	74%	76%	81%

(2) IPC 別の克服率

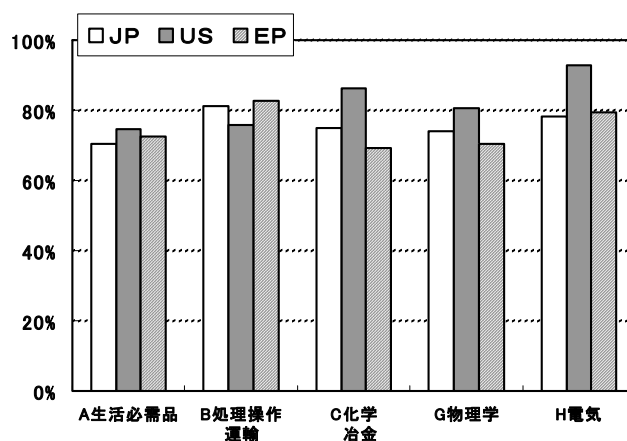


図 3. IPC 別克服率

(3) 指摘された条文別の克服率

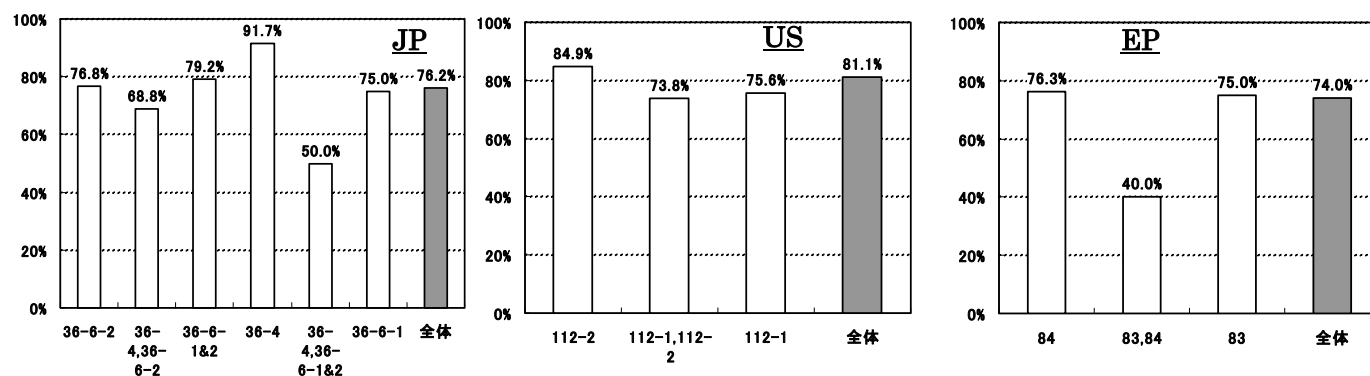


図 4. 各国別、条文別克服率

6-3. まとめ

- (1) 日本、米国及び欧州の特許出願の審査において、拒絶理由通知を受ける中で、明細書等の記載要件違反が指摘される割合は、I P C 別に比較した場合には幾分の相違はみられるものの、全体としてはほぼ同等であった。
- (2) 克服率をみると米国の克服率が一番高く、次いで日本、欧州の順となり、米国と欧州との克服率は約 7% の差が見られた。
- (3) 記載要件違反の拒絶理由のうち明確性要件が一番多い点、記載要件の拒絶理由が重複して出されると克服率が顕著に低下する点、拒絶理由の回数が多くなると克服率が低下する点について、各国共にある程度共通した傾向を見ることができた。

7. アンケート結果

2007 年度の検討の中で、判断が異なった原因を推定し、4 つの類型に分類した。その類型をベースに日本知的財産協会特許第 1 委員会、特許第 2 委員会の委員企業に次のアンケートを行った。その結果を示す。尚、回答者 141

- (1) 質問 1：我が国と外国（特に米国、欧州）の記載要件に関する審査において、一番違いを感じる点は以下のどれですか？（複数回答可）
 - a) 審査における基準及び運用の相違（米国のインコーポレートバイリファレンス等）
 - b) 明細書等に記載された発明と関連する技術常識の範囲の広狭の相違（技術常識であるとの主張がなかなか認められない、技術常識の認定に差を感じる、等）
 - c) 審査官による基準の適用の幅及び厳格性の相違（必要以上に審査基準を厳格に扱ってくる等）
 - d) 審査を担当した審査官の認識・技術力の相違（審査官が必要以上に技術に精通しているため、技術的に細かな拒絶理由が出る等）
 - e) その他

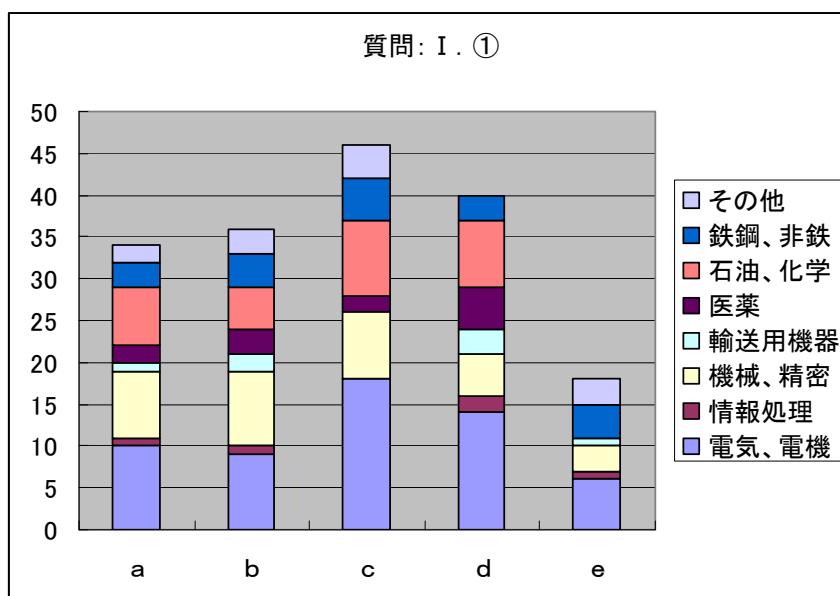


図 5. 質問 1 の回答結果

- (2) 質問 2：記載要件に関する我が国の審査に対して、一番不満を感じる点は以下のどれです

か？（複数回答可）

- a) 外国では認められている基準又は運用との相違（米国のインコーポレートバイリファレンス等）
- b) 明細書等に記載された発明と関連する技術常識の範囲の認定の広狭（技術常識であるとの主張がなかなか認められない、技術常識の認定に審査官と差を感じる、等）
- c) 審査官による基準の適用の幅又は厳格性（必要以上に審査基準を厳格に扱ってくる等）
- d) 審査を担当した審査官の認識・技術力（審査官が必要以上に技術に精通しているため、技術的に細かな拒絶理由が出る等）
- e) その他

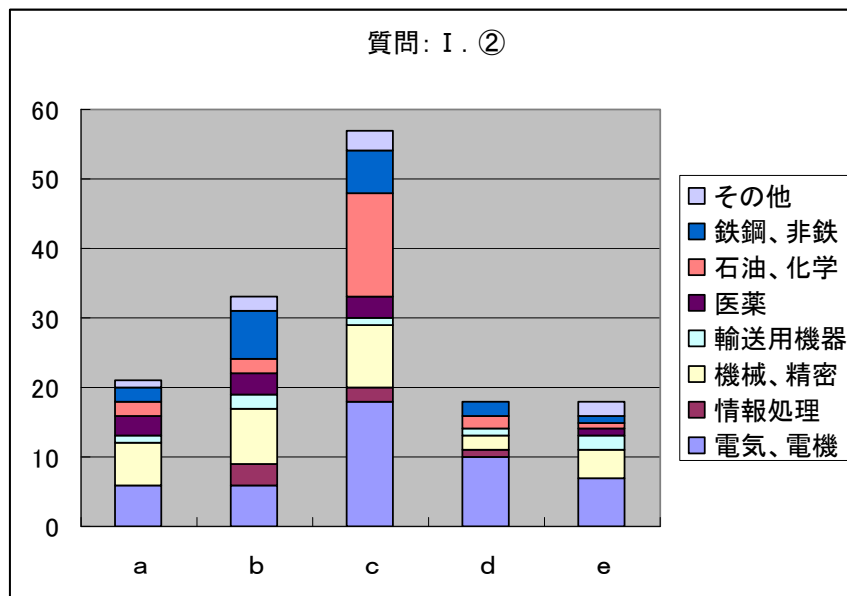


図6. 質問2の回答結果

(3) まとめ

- ① 質問1：我が国と外国（特に米国、欧州）の記載要件に関する審査において、一番違いを感じる点は以下のどれですか？（複数回答可）について

「c：審査官による基準の適用の幅又は厳格性」の選択数が一番多い。しかし、他の選択肢との差は大きくは無い。差があまり無いことから、色々な点で違いを感じているものと思われる。

また、設定したa～dの選択肢は、それぞれ19%～28%の中に入っており、当委員会で設定した類型は、回答者の意識と大きく食い違ってはいないものと考えられる。

- ② 質問2：記載要件に関する我が国の審査に対して、一番不満を感じる点は以下のどれですか？（複数回答可）について

「c：審査官による基準の適用の幅又は厳格性」が突出している。

実施例に限定しないと許可されない場合があるというコメントが多く見られたことからみて、日本の記載要件に関する審査は、必要以上に厳しいケースがあると感じている方が多い。審査官のバラツキが多いというコメントも多く見られた。

8. 総括

(1) 委員の全般の意識として、日本における記載要件の判断が厳しくなった（拒絶理由を受けることが多くなった、細かな指摘が多くなった、厳格に審査されるようになった等）という共通認識があった。

(2) 日本の判決・審決をベースに、その日本における記載要件判断と、対応ファミリーでの判断とを比較したところ、圧倒的に日本の判断が厳しいという結果を得た。しかし、これは日本で裁判、審判までいって争われたケースであるので、その傾向が出やすいとも言える。

(3) 米国の判決・審査をベースに、その米国における記載要件判断と、対応ファミリー（特に日本）での判断を比較したところ、事案毎に違いはみられたが、特に米国の判断が厳しいという結果とはならなかった。

(4) 欧州の審決をベースに、その欧州における記載要件判断と、対応ファミリー（特に日本）での判断を比較したところ、欧州の判断が厳しいという傾向は見られた。これは、ベース国が厳しい結果となる傾向によるものとも考えられる。日本ベースでの結果を合わせて考えると、統計的に見れば日本と欧州とで厳しさに大きな違いはないとも考えられる。

(5) 日本、米国及び欧州の特許出願の審査において、拒絶理由通知を受ける中で、明細書等の記載要件違反が指摘される割合は、IPC別に比較した場合には幾分の相違はみられるものの、全体としてはほぼ同等であった。記載要件違反の克服率をみると米国の克服率が一番高く、次いで日本、欧州の順となり、米国と欧州との克服率は約 7%の差が見られた。

(6) アンケート結果では、記載要件に関する我が国の審査に対して、一番不満に感じる点として、審査官による基準の適用の幅又は厳格性が圧倒的であった。これは、実施例に限定しないと許可されない場合がある等、日本の審査が必要以上に厳しいケースがあると感じている点、審査官のばらつきがあると感じている点によるものと考えられる。

以上

〔参考：関連する論説〕

1. 「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
2. 「米国での判例、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
3. 「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」
知財管理に投稿済み 2010年10月号掲載予定