

日米欧における特許審査 ～記載要件～



正林国際特許商標事務所
弁理士 芝 哲央

知財ぷりずむ2013年9月号において、「日米欧における特許審査～進歩性～」と題して、日米欧特許庁（以下それぞれJPO、USPTO及びEPOという。）における進歩性の審査を審査基準、実例等により比較した。本稿では、記載要件について比較する。

目 次

1. JPOの審査基準
2. USPTOのマニュアル
3. EPOのガイドライン
4. 記載要件に関する事例研究（2008年）
5. 実例
6. まとめ

1. JPOの審査基準¹

JPOにおける記載不備の審査基準は、平成5～6年に大きく改訂された。サポート要件（平成5年当時は特許法第36条第5項第1号。条文は以下「§36⑤1」のように表記。）は、特許を受けようとする発明が、「発明の詳細な説明に記載したもの」か否かの判断は、特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が、形式的にみて発明の詳細な説明に記載されているか否かによって行われ、クレームと発明の詳細な説明との実質的な関係については当該要件を用いないこととされた。

さらに、平成6年法では、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項」（§36⑤2）に替えて、どのような発明について特許を受けようとするかは特許出願人が判断すべきことであるとして、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」（§36⑤）と改正され、この規定は確認的規定とされた。そして、新たに「特許を受けようとする発明が明確であること」（§36⑥

1 JPO「特許・実用新案審査基準」（日本特許庁HP）

2)、「請求項ごとの記載が簡潔であること」(§36⑥3)が規定されて特許協力条約(PCT)及び欧州特許条約(EPC)との整合が図られた。これらの改正の結果、発明を特定するための事項として、物の結合や物の構造の形式のみならず、作用・機能・性質・特性・方法・用途・使用目的その他のさまざまな事項を用いて特定することも、§36④及び⑥の要件を満たす限り認められることとされた(一見したところでは発明の外延が不明確と判断される場合にも、内包が明確であるときは外延も明確であるとする定められた。概念の外延とは、その概念の適用されるべき事物の範囲のことであり、概念の内包とは、その概念の適用される範囲(外延)に属する諸事物が共通に有する性質全体を指す。)

平成6年法下の運用における多様なクレーム記載は出願人のニーズに沿ったものといえるが、達成すべき結果、特殊パラメータにより特定された発明等では先行技術との対比が困難であり、公知技術と考えられる発明が特許される(内包が一見明確であっても新規性・進歩性等の特許要件の判断を的確に行うことができない場合が存在する)といった課題が指摘された。また、発明の詳細な説明との関係で広すぎるクレームに対して明確性及びサポート要件が適用し難いために実施可能要件が用いられたことから、審査官の意図が出願人に伝わりにくいとい弊害もあった。すなわち、実施可能要件には、「発明の詳細な説明に記載された特定の実施の形態を、請求項に係る発明の外延に含まれる他の部分についての実施にまで拡張することができないと信じるに足る十分な理由がある場合は、請求項に係る発明は当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明されていないものとする。」(現行基準の実施可能要件の項にも同様の記載あり)とあり、発明の詳細な説明が不十分であると指摘するが、発明の詳細な説明を補充すると新規事項となるため、結局はクレームの限定が要求される、という審査官の意図が伝わりにくいという問題があった。サポート要件の機能が実施可能要件により一部実行されていたといえる。

このような状況下で平成12年に軌道修正が行われた。平成12年基準改訂では、発明に属する具体的な事物の範囲を明確が明確であるためには、当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項に記載された物を特定するための事項から、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合は発明の範囲は原則明確であると定められ、例えば、「電気で走行中のエネルギー効率が $a \sim b\%$ であるハイブリッドカー。」は、当業者は出願時の技術常識を考慮しても当該効率を達成する具体的なハイブリッドカーを想定できないから発明の範囲は不明確である、と定められた。この改訂により、クレームが過度に広い場合に、発明の明確性により拒絶されることとなった。この時点では、サポート要件は変更されていない。

さらに平成15年基準改訂により、サポート要件(§36⑥1)が改訂され、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に発明として記載したものとを実質的な対応関係について審査することとし、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合(類型3)、及び請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、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こととなる場合(類型4)が違反の類型として追加された。

これに対して、サポート要件の運用について、発明のポイントでない構成にも細かく適用される等の批判があり、平成23年改訂基準において、例えば機械、電気分野では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向があること、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めるべきでないこと、拒絶理由を具体的に説明すること、などが審査基準で説明された。

以上のように、記載要件の審査基準はユーザのニーズ等に応じて変遷してきたが、平成23年改