

2016 年度 第 19 回 知財コンサルティングセンター (PCIP) 会員セミナー

米中韓 E P 特許法の概要と各種手続き上の留意点

主催：知財コンサルティングセンター (PCIP) <<http://pcip.jp/>>

日時：平成 28 年 6 月 30 日 (木) 18:30~20:00 懇親会：20:00~21:00

場所：(公社) 日本技術士会 A,B 会議室 (葺手第 2 ビル 5 階)

概要：

本セミナーでは、米国、欧州、中国及び韓国の特許法の概要、並びに各国の特徴的な実体的審査及びそれを踏まえた特許出願時の留意点について、実務経験をもとにご紹介します。

米国は、2013年3月16日以降の出願が先発明主義から先願主義に大きく舵が切られましたが、先発明を尊重する精神が残っており、その先願主義は日本や欧州とは異なる特徴があります。また、欧州、中国及び韓国も、日本の特許法とは異なる制度を有しており、各国独自の制度や重要な点について理解しておくことが大切です。

さらに、各国の特許発明に対する捉え方の相違から、同じ発明の出願に対して異なる視点での拒絶理由が通知されることがあります。そして、それに対する応答（補正、意見主張）も、各国の特徴に合わせた対応をしなければ効果を奏しない場合があります。具体的事例を基にしたモデルケースでご紹介いたします。

●セミナー風景



PCIP 会員 6 名、技術士会会員 12 名、一般 2 名、の参加がありました。

●各国特許制度の概要

1. 各国特許制度の概要

1-1.各国相違点の概要(1): 日米欧

	日本	米国	欧州
特許付与	先願	先公表型先願	先願
新規性喪失の例外	6ヶ月	1年 (グレースビリオド)	6ヶ月 (狭*1)
用途発明	○	×	○
プロダクトバイプロセス	△	△	△
特許請求の範囲: 記載形式の多様性	◎	×	○
主留意点	標準	進歩性	記載要件

* 1 パリ条約の規定等のみ

2/37

1-1.各国相違点の概要(2): 中国、韓国

	中国	韓国
特許付与	先願	先願
新規性喪失の例外	6ヶ月	1年
用途発明	○	○
プロダクトバイプロセス	△	△
特許請求の範囲: 記載形式の多様性	×	×
主留意点	補正要件	標準

3/37

日本では、最高裁判決でプロダクトバイプロセスは、製造方法で特定せざるを得ない明確な理由が必要となり、その理由が明確でない場合は明確性違反での拒絶理由が通知される。

米国の進歩性(非自明性)の判断は進歩性が認められにくく、TSM (Teaching, Suggestion, Motivation) は必ずしも必要とされない。

中国では公知化合物の医薬用途特許はスイス型クレームとする必要がある。

中国の補正要件は厳しく、明細書記載してある通りの内容を要求される。

●各国の補正の差異

1-6. 各国の差異:補正(形式面)①

請求項1 Aを1~10部、及びBを20~40部
含有する組成物。

明細書 A:1~10部、**好ましくは3~8部**
B:20~40部、**好ましくは25~35部**

実施例 A=7部の例あり

補正	日本	米国	韓国	欧州	中国
A:3~10部	○	○	○	○	×
A:3~10部 B:20~35部	○	○	○	×*	×
A:1~7部	○	○	○	○	×
A:3~7部	○	○	○	○	×

*弁理士継続研修:EP中間処理の実務より

20/37

1-6. 各国の差異:補正(形式面)②

請求項1 X及びYの置換基を有する化合物。
(X : x^1 , x^2 , 又は x^3 , Y : y^1 , y^2 , 又は y^3)

明細書 X : x^1 , x^2 , 又は x^3
Y : y^1 , y^2 , 又は y^3

補正	日本	米国	韓国	欧州	中国
X : x^1 又は x^2	○	○	○	○	○
X : x^1 又は x^2 Y : y^1 又は y^2	○	○	○	×*	○

*弁理士継続研修:EP中間処理の実務より

21/37

日米韓欧は明細書中に書いてあるに等しければ補正を認めてくれる。

中国は明細書中に記載していないと認めてもらえない。

2つ以上の構成を補正する場合、欧州は明細書中にその補正後の構成の組合せの示唆が記載されていないと補正を認めてもらえない恐れがある。

対策として、数値範囲は上限と下限の理由を分けて書いておくとよい。

欧州対策として群としての好ましい選択肢を理由づけとともに段階的に記載しておくとい。

●他

米国の継続審査（RCE）は特許を再度実体審査しなおしてもらうための制度であり、継続出願は限定要求（物、製法、使用方法）で選ばなかった限定、又は明細書中の別の発明の主題を選択して再出願（基の出願日を維持しつつ）する制度である。

米国は「自認公知」であるため、明細書中に「一般的な（公知の）～が使用できる」のような記載をすると、出願人自身が公知技術であると自白したとみなされるので、注意が必要。

米国の中間処理ではクレームは最も広く解釈されるので、**comprising** では他に何を持ってきても良いことから拒絶されてしまう場合もある、成熟した領域の発明では **consisting** による限定を検討する必要もある。

欧州は、拒絶理由通知後は拒絶理由の内容しか補正できないので、自発補正期間のうちに補正しておくことが必要となる。自発補正期間は限定されており、欧州移行時、補正の機会付与時、サーチ見解書に対する意見書補正書の提出時となっている。

欧州は日本と違い同一出願人であっても、優先権主張出願していない先願未公開によって自己衝突で拒絶されるので注意が必要。

欧州の中間処理は「技術を明確に記載すべき」という考え方から、**comprising** は他を含むことを容認し、課題解決とは異なる効果となることを指摘されることがある。**Consisting** を要求されることもある。

多項従属項を引用する多項従属項は日欧では認められているが、米中韓では認められていない。

中国の進歩性判断では、TSM（引例の教示、示唆、動機）は重視されず、突出した実質的特徴と顕著な進歩の存否で判断される。

韓国は特許法の改正によりフレンドリーになってきている。例えば、新規性喪失の例外では、出願時以外の補正可能期間や特許決定受領後であっても、提出できる。

パラメータ特許は、よく注意しないと目標性能を示しただけの願望特許になる恐れがある。得たい機能・性能をあげたクレームでは当業者がその範囲すべてを実施できるように十分に情報を開示していない（36条4項違反）などで拒絶される場合がある。機能を発揮する他のパラメータで表現できないか検討しておくことが必要。

●所感

実務に沿った指摘を各国間で分かりやすく解説していただき、大変参考になりました。

特に各国間の特徴を比較でき、外国出願時の指針になる内容でした。

以上、知財コンサルティングセンター（P C I P） 副会長 落合記載