



皆さま、こんにちは！弁理士試験（論文）を受験された方はお疲れさまでした。ダメだと思った人でも合格していることがよくありますので口述試験に向けて学習を継続しましょう！さて今回のニュースレターでは、国内の知財情報については「新規化合物のサポート要件の傾向」、海外の知財情報は「中国の審査指南草案」に関する記事を掲載いたします。

DOMESTIC INFORMATION

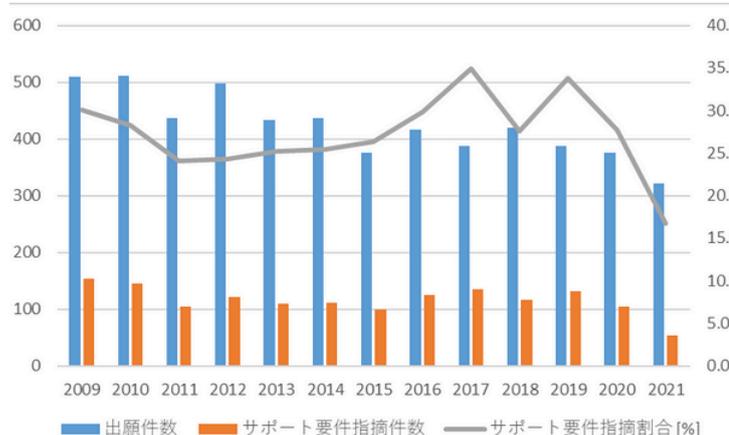
新規化合物のサポート要件の傾向

新規化合物のサポート要件について

新規化合物の特許性について、過去においては新規性があれば特許査定となる傾向が高かったが、近年ではサポート要件違反の指摘が多く、新規性があっても、実施例において効果効能が確認されている範囲でないとサポート要件違反として拒絶され、特許査定されにくい傾向があると感じています。例えば課題を「新規の化合物を提供する」とした場合であっても、明細書全体から特定の効能が課題として認定されてしまいます。そこで、新規化合物の発明において実際にサポート要件違反の指摘が増えたのかについて調査しました。

調査

JPDS日本パテントデータサービス（株）提供のJP-NETを使用し、発明の名称に「化合物」、課題に「新規」のある案件数を抽出して「出願件数」とし、「出願件数」のうち拒絶理由としてサポート要件違反を指摘されたものを「サポート要件指摘件数」とし、これら「出願件数」、「サポート要件指摘件数」、およびサポート要件指摘割



合（サポート要件指摘件数／出願件数）をプロットしてグラフを作成しました。その結果、2011～2015年の出願ではサポート要件指摘割合が25%前後で推移しているものの、2016年から割合は高くなり始め、2017年では34.9%とピークとなり、2019年も33.9%と高くなっています。なお、2020年以降はサポート要件指摘割合が低くなっていますが、これは審査継続中の案件が多く拒絶理由通知の発行が進行中であることに起因するものと思われます。このように、2011～2015年の出願に対して2017～2019年では約10%もサポート要件の指摘割合が高くなっておりま

まとめ

新規化合物に係る発明については、当初想定していた化合物ではなく、類似の他の化合物の方が効果・効能が高い、副作用が少ない等といった有望なデータが得られる場合があります。将来的には当該他の化合物が製品の本命になる場合があります。そのため、当初本命であった化合物を実施例に記載していたとしても、その実施例の範囲に限定させられるサポート要件違反の指摘に依ることが難しい場合があります。また、新規化合物の創出は年々難しくなるという実情があります。理想としては、出願後、審査過程において実施例に示されていない化合物についても所定の効果を奏することの実験データを示すことが考えられます。実験データの取得に時間が掛かる場合は、審査を迅速化させずにむしろ遅延化し（審査請求を遅らせる、審査中止制度を活用する等）、その間に実験データの取得を図ることも考えられます。審査の遅延化については各国の法律および制度によって対応法が異なりますので、具体的に検討を準備されている場合は弊所までご連絡ください。

中国の審査指南草案について

中国の審査指南は日本の審査基準にあたり、中国における特許の審査は審査指南に基づいて行われることとなっています。この審査指南について、2025年4月30日に中国国家知識産権局から『専利審査指南改正草案』が発表されました。

今回の記事ではその主要部分について説明します。

① 第一部分第一章 6.2.1.2 優先権主張声明

「分割出願の原出願において、優先権が主張されたにもかかわらず、出願人が分割出願の提出時に願書で当該優先権を主張する旨を声明していない場合、分割出願において当該優先権が主張されていないものとみなされ、審査官は優先権を主張していないものとみなす通知書を発行しなければならない。」なる文言が追加されます。6.2.2.2においても同様の文言が追加されます。分割出願を行う際にも優先権を主張することを失念しないよう注意が必要となります。



② 第二部分第三章 6.1 判断の原則

「専利法実施細則第47条第2項の規定に基づき、同一の出願人が同日（出願日）に実用新案専利と発明専利の両方を出願しており、かつ出願時にそれぞれ説明を行った場合には、両者が同様の発明創造に該当するか否かについては、出願人が願書で行った声明に準ずる。」なる文言が追加されます。

中国において特許出願と実用新案登録出願の両方を行う場合において、両出願における発明が同一であるか否かの判断は、これまで審査官が独自に行っていたのに対し、出願人が願書で行った声明に準ずる方式に変更されます。そのため、出願人は、特許出願と実用新案登録出願を同日に提出する際、将来的に生じるダブルパテントの問題を、請求項の補正又は実用新案登録出願の放棄のいずれにより回避するのかを事前に決定し、両出願が同様の発明であるかの声明を行う必要があります。

③ 第二部分第四章 6.4 保護を請求する発明に対する審査

進歩性における予期せぬ効果の主張について、「ただし、技術的課題の解決に対して貢献しない特徴は、請求項に記載しても、通常、技術的解決手段の創造性に影響を与えることはない。」なる文言が追加され、その例として、「【例】カメラに係る発明であって、発明が解決しようとする技術的課題は、シャッターのより柔軟な制御をいかに実現するかであり、これはカメラ内部の関連する機械的な構造及び回路的な構造を改良することによって実現される。請求項が創造性を有しないと審査官から指摘された後、出願人は、カメラ筐体の形状、表示画面の大きさ、バッテリー収納部の位置などの特徴を請求項に追加した。明細書では、請求項に追加された特徴がその技術的課題の解決と何らかの関係があるとは説明されておらず、これらの追加された特徴は請求項の主題自体に暗に含まれている通常の構成要素であるか、又は当業者がその一般的な技術的知識及び通常の実験の手段に基づいて得ることができるものであり、また、出願人は、これらの技術的特徴が、保護を求める技術的解決手段にさらなる技術的効果をもたらすことを証明できる証拠を提供していないため、前述の技術的特徴は、その技術的課題の解決に対して貢献せず、保護を求める技術的解決手段に創造性をもたらすことはない。」と記載されています。

この記載は、特定の発明特定事項について、その発明特定事項を請求項にて限定する補正を行っても、当該発明特定事項による効果が明細書に記載されていなければその効果を主張することができないことを意図していると考えられます。そのため、中国においても、特定の特徴がどのような効果を奏するかを実験データで示しておくことや、その効果を奏することを論理的に説明しておくことが重要となると考えます。

まとめ

本記事では主に3つの重要点を取り上げて説明しましたが、その他にも細かい改正が多々ございます。特に、特許実務として特に重要な改正は③の進歩性における予期せぬ効果の主張における留意点であると考えます。中国の特許実務では、日本における審査基準に基づく審査よりも、審査指南に基づいては審査されていないと感じておりますが、出願人にとって不利な規定が審査指南に入った際には審査官がこの規定を根拠とする可能性が考えられます。そのため、基礎出願となる日本の出願において、各構成がどのような効果を奏するかを詳細に記載しておくことが重要となると考えます。より詳細な情報が必要でしたら、G-chemical (info@gchemical-ip.com)まで遠慮なくご連絡ください。