

特許第1委員会

メインテーマ:

「発明の創造から権利化までの諸問題の検討とあるべき姿の提言」

担当小委員会

①～⑤:それぞれ第1～第5小委員会

2006年度意見発信の成果

1. 資料集

② No.337「職務発明訴訟への対応」 2006年6月

2. 知財管理／論説・Q&A

- ①「早期審査・早期審理(特許出願)について」
(知財管理Vol.56 No.6 p.919～923 2006)
- ⑤「権利付与前情報提供制度を積極的に活用するための検討」(知財管理Vol.56 No.11 p.1697～1709 2006)
- ⑤「出願人から見た望ましい拒絶理由通知書の在り方」
(知財管理Vol.56 No.12 p.1873～1880 2006)
- ④「Grace Periodの世界統一に関する考察と提言」
(知財管理Vol.57 No.1 p.65～76 2007)
- ①「特許審査ハイウェイについて」
(知財管理Vol.57 No.1 p.123～126 2007)
- ③「特許法36条4項2号(先行技術文献情報開示制度)における「特許を受けようとする者」(出願人)が法人である場合の解釈について」
(知財管理Vol.57 No.2 --- 2007)

<<投稿準備中>>

- ③「特許法36条の『サポート要件』と29条の2の『後願排除効』の関係について」 (3月掲載予定)
- ②「知的財産の『創造』プロセスへの関与」(4月投稿予定)
- ⑤「進歩性について」 (4月投稿予定)
- ③「シフト補正について」 (4月投稿予定)
- ④「改正分割制度について」 (4月投稿予定)

3. 東西部会

- ④ 2006/7 「Grace Periodに関する検討」
- ③ 2006/11 「特許法36条の『サポート要件』と29条の2の『後願排除効』の関係について」
- ① 2006/11 「特許審査ハイウェイについて」
- ⑤ 2006/12 「出願人から見た望ましい拒絶理由通知書の在り方」
- ⑤ 2006/12 「権利付与前情報提供制度を積極的に活用するための検討」
- ⑤ 2006/12 「国内の進歩性判断に関する諸問題」
- ③ 2006/12 「シフト補正に関する中間報告」
- ④ 2006/12 「改正分割制度および国内外の分割制度見直しについて」
<<発表予定>>
- ② 2007/2 「知的財産の『創造』プロセスへの関与」

4. パブコメ・対外活動

- ⑤ 2006/7～2007/2(7回) 進歩性検討会(特許庁審判部主催、物理、機械、化学、電気の4分科会)に弁護士、弁理士会と共に参加
- ① 2006/5～2006/12(7回) 特許審査ハイウェイ、新ルート、One Format、インポートガイドライン、PCTを対象とするアンケート、サーチ・審査結果の相互利用等についての意見書/意見交換(審査基準室)
- ④ 2006/9/8 30条の手続き緩和についての意見書(審査基準室)
- ⑤ 2006/11/6 進歩性についての意見交換(審査基準室)
- ① 2006/4～2007/1(7回)三極ユーザー会PJ
- ① 2006/11/14 三極ユーザー会
- ③④ 2006/11～2007/1(3回) 改訂審査基準についての意見交換(審査基準室)
- ③④ 2006/12/5 改訂審査基準についての意見交換(弁理士会)
- ③④ 2007/1/24 改訂審査基準案パブコメの意見書(審査基準室)
- ⑤ 2006/12/11 付与前情報提供論文についての意見交換(特許庁調整課)
- ② 2006/12/26 特許審査に関する要望(審査基準室)
- ⑤ 2007/1/17 拒絶理由通知論文についての意見交換(審査基準室)



特許第1委員会 第1小委員会

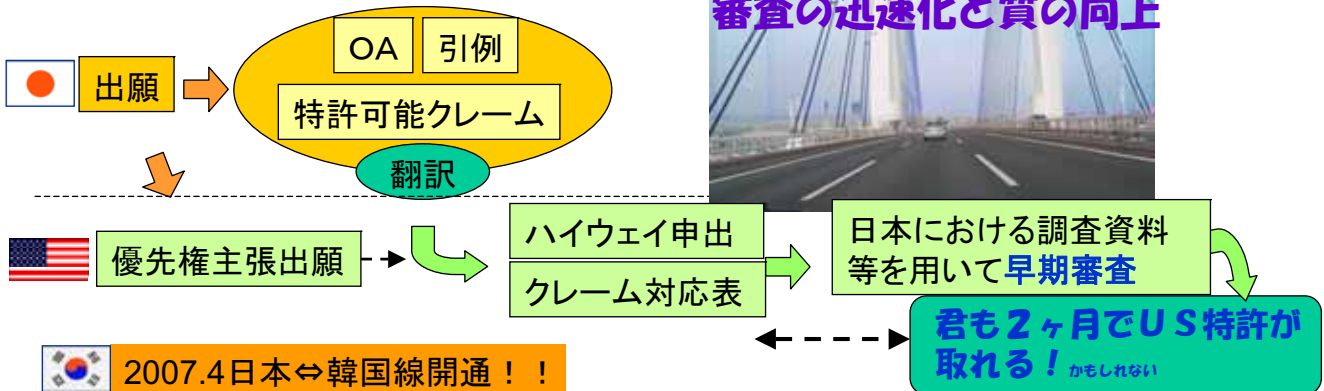


特許審査ハイウェイ手続きの検討

世界的スケールで日本の特許制度を考えてみませんか?

日米で試行開始 (2006.7～)

日米審査協力による
審査の迅速化と質の向上



第1小委員会: 「特許制度ハーモナイゼーション」

特許審査ハイウェイ手続の検討・活動詳細

- ・制度導入、利用にあたっての各種問題点・改善案の検討
- ・特許庁との意見交換、特許庁への提言
- ・利用促進のため知財管理誌(07.1月号)にQ&A投稿・部会発表

その他の活動

- ・外国出願のための新ルート/トライウェイ/ドシエ・アクセス・システム/インポートガイドラインに関する検討、提言
- ・3極ユーザー会議への対応

米田(副委員長・第1小委員長、三共)、武仲(副委員長、神戸製鋼所)、池田(キヤノン)、小野(トヨタテクニカルディベロップメント)、荘林(リコー)、田中(東レ)、東條(シャープ)、戸田(富士ゼロックス)、松島(デンソー)、水野(三菱ガス化学)

本テーマの活動

発明創造プロセスにおける、**これからの知財部門の関わり方を提言**

特徴1

知財部門と
技術部門の
双方に実態調査

特徴2

業界別に
知財業務の実態
(現実と理想)を確認

電機系、機械系、化学系

- 知財活動を4つのフェーズに分けて分析/考察
- * 研究開発テーマ選定段階(フェーズ1)
 - * 発明着想段階(フェーズ2)
 - * 特許出願段階(フェーズ3)
 - * 権利取得段階(フェーズ4)

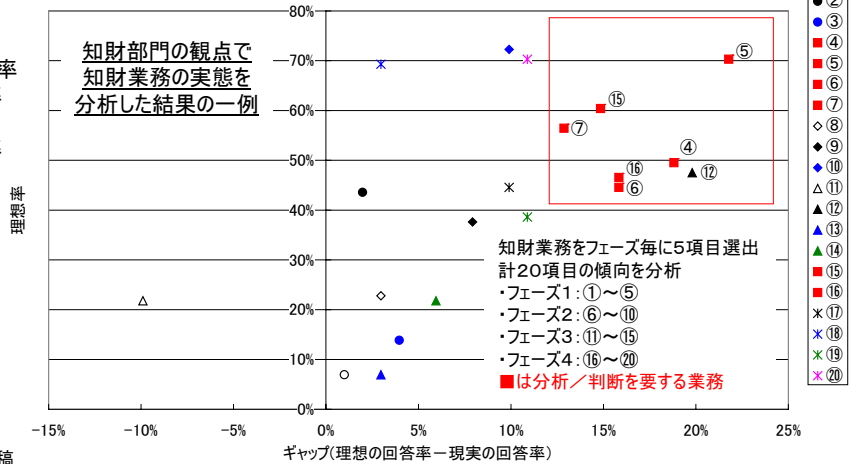
分析/考察の一例

- * 横軸<ギャップ>:理想-現実の割合
現実:知財部門が現在遂行しているとの回答率
理想:知財部門が本来遂行すべきとの回答率
- * 縦軸<理想率>
理想:知財部門が本来遂行すべきとの回答率

- 《傾向》 知財部門では、
- ④ 自社技術と他社特許動向の比較/分析
 - ⑤ 自社特許と他社特許の強みと弱みの分析
 - ⑥ 戦略的出願領域の選定
 - ⑦ 戦略的出願領域の大規模特許調査/分析
 - ⑮ 特許出願ノウハウ秘匿かの判断等(他、⑫クレームの一次案作成)、
 - フェーズ1、2の上流過程の「分析/判断」を要する業務に選択・集中すべきとの傾向

《今後の予定》
・2007年2月の部会発表(2/23,27)、知財管理誌に論説投稿

知財部門の業務に関する調査結果(ギャップと理想率の関係)



《メンバー》名倉(NTTドコモ) 安藤(万有製薬) 流田(トヨタ自動車) 平林(松下電器産業) 藤林(三洋電機)
行田(三菱レイヨン) 神川(大日本住友製薬) 内野(東芝ライテック) 舟橋(豊田合成) 増野(マツダ)

背景・活動目的

平成18年法改正の**シフト補正禁止**に関する実務上の問題点を検討し、特許庁との意見交換を行うと共に、審査基準改訂や運用への要望事項等をパブコメとして発信した。

検討結果

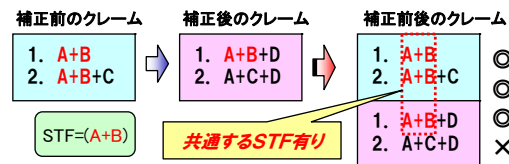
論文を作成し『知財管理』誌に投稿

審査基準案

特別な技術的特徴 = STF

基本的な審査の進め方:

補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件の審査がおこなわれたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、同一の又は対応するSTFを有しているか否かで判断



補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明がSTFを有しない場合:

STFを有する発明が発見された場合、補正後のSTFの有無を判断した発明、及び当該STFを有する発明の発明特定事項のすべてを含む同一カテゴリーの発明を、新規性・進歩性等の特許要件についての審査対象とする。

シフト補正とは?

⇒発明の特別な技術的特徴を変更する補正

◆ 特許法第17条の2第4項

前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、**第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。**

◆ 懸念事項例

請求項1に係る発明がSTFを有していないと判断された場合、請求項2に係る発明と直列的な従属関係にある発明への補正以外はシフト補正と判断される虞がある。

補正前のクレーム

1. A STF無
2. A+B STF無
3. A+B+C STF有

補正後のクレーム

1. A+B+C
2. A+B+C+D
3. A+C

3.A+Cはシフト補正?

引例1:A
引例2:A+B

A:携帯電話のアンテナ
B:アンテナの材質は形状記憶合金
C:アンテナは折り畳んで本体に収納可能
D:アンテナは折り畳みのためのヒンジ構造

★ 新規性・進歩性等の特許要件の判断が実質的に終了することとなる発明 ★

※ 審査官が補正前の請求項3 (A+B+C) を審査した結果、構成要件Bがない補正後の請求項3 (A+C) も実質的に審査が終了すると判断される場合には、補正後の請求項3はシフト補正ではなく、審査対象とされる。

特許第1委員会 第4小委員会

「分割制度改定に伴う諸問題の検討と提言」

検討テーマ選択の背景

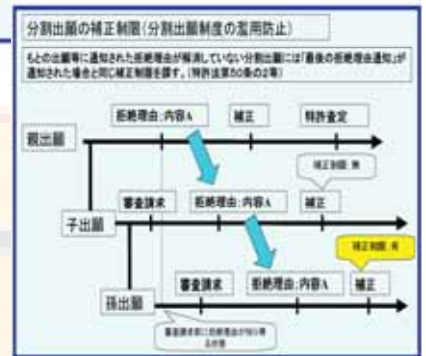
漏れのない権利化を図る上で重要な分割制度については、近年新たな方向性の検討がなされている。そして、その一部が平成18年特許法改正として実現した一方で、議論や結論を先送りしている課題もある。そこで、分割制度の法改正の運用上の留意点と今後の論点について、出願人及び第三者の双方の立場から様々な観点で検討する。

第4小委員会メンバー

- | | |
|-------------|--------------|
| 中村 (トヨタ) | 中嶋 (チッソ) |
| 下坂 (日本電気) | 鈴木 (日立建機) |
| 豊田 (NTTデータ) | 後藤 (武田薬品工業) |
| 森島 (三菱電機) | 湊 (コニカミルタ) |
| 石原 (日立製作所) | 塩崎 (塩野義製薬) |
| 清水 (三菱化学) | 谷川 (JFEスチール) |
| 田村 (日産自動車) | 中島 (日本ビクター) |

活動内容

- 日本の法改正対応**
 - 改訂審査基準への要望
 - 改正法の上手な使い方／注意事項等
- 先送り事項の検討**
 - 分割出願への新規事項付加の拒絶理由化
 - 累次・長期分割出願の制限
 - 分割の内容的制限の緩和
 - 一部継続出願、国内優先権及びグレースピリオド
- 外国の動向分析**
 - 欧州拡大審判／米国規則改正案パブコメ／中国改正審査指南



その他の活動

- 平成18年9月に特許庁審査基準室から提示された「30条手続き緩和案」に、意見書提出。(10/26 特許庁HPIに30条の手続き緩和が掲載) [平成17年度:審査基準室に特30条の手続き緩和を要望。]

特許第1委員会 第5小委員会

活動テーマ：進歩性判断に関する諸問題の検討と提言

背景・活動目的

- ◆平成12年に進歩性を含め審査基準が改訂されたが知財高裁で判断が覆るケースもあり、国際調和に向け進歩性判断が適正なのか、今一度検証する必要がある。
- ➡ **進歩性の判断が厳しくなっているのか否か、問題点は何か、を判例から検証する。**

活動内容

①第5小委員会

平成16年以降の審決取消判決30数件(拒絶査定⇒不服審判

⇒拒絶審決⇒審決取消請求⇒審決取消)について検討。

平成17年(行ケ)第10490号審決取消請求事件

【論点】・課題の共通性 ・技術分野の関連性

- ・動機付け、阻害要因 ・本願、引例認定
- ・効果の顕著性、非予測性
- ・設計事項、周知技術、常套手段

➡ **本願、引例の技術認定での判断相違が目立つ。**

【目標】◇審査基準に対する提言

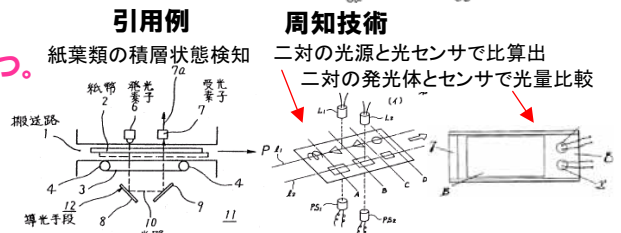
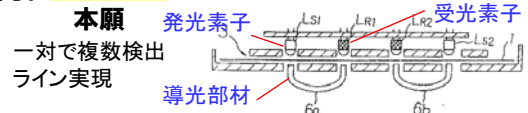
- ◇進歩性判断の予測性向上のための事例解説・意見の作成

②特許庁審判部との進歩性検討会

弁理士、弁護士を交え4分野(電気・物理・機械・化学)毎に拒絶確定2事例について検討。

【論点】・技術分野の上位概念化 ・一致点、相違点の認定 ・課題の共通性、阻害要因

➡ **何れも結論妥当が多数意見。但し、審決・判決の判断プロセスに疑問あり。⇒納得感小**



◀メンバー▶前田(オムロン) 谷口(村田機械) 石田(富士重工) 石尾(協和発酵) 伊藤(花王) 岡野(ロート製薬) 栗林(セイコーエプソン) 小林(カシオ計算機) 清水(NECエレクトロニクス) 根岸(日本電信電話) 堀(三菱重工) 細谷(住友金属) 山口(大日本印刷) 高木(本田技研)