

特許第1委員会 第1小委員会

活動テーマ：ハーモナイゼーション

背景・活動目的

- 各国特許制度・運用の調和に向けて、日本の特許制度のあり方を検討する。



活動内容

1. 特許審査ハイウェイに関するアンケートを実施し、提言を知財管理誌に投稿(2月号掲載)
利用実態調査を行い、利用して感じたメリット・デメリット等を纏め、改善案を検討した。

①制度を利用して感じたメリット・デメリット及び要望

メリット	デメリット	要望
早期権利化 手続きが容易 費用の低減 期待する権利の取得	利用する上での準備 手続きの負担 費用負担	手続きの容易化及び緩和 制度の存続 制度の周知化及び情報公開(米国代理人に対して)

②未利用企業の意見

懸念事項	どの点を改善したら利用するのか
利用ニーズ及び案件が無い 手続きが煩雑・翻訳費用が嵩む 日米の審査レベルの違いによる弊害 本制度利用による権利活用への影響が不明	制度の柔軟化 手続きの簡易化 日本の早期審査化 日米の審査レベル、判断基準の違いによる弊害是正

③改善案

制度活用に際してのさらなる柔軟化 → 提出書類の削減・簡略化、翻訳作業の負担低減
制度活用状況等の情報公開 → 日米利用件数、特許査定率の違い、特許査定までの期間

2. 特許庁への提言等

- ①USPTOのSHARE提案に関する意見提出
②特許出願のための新ルートに関して意見提出
③USPTOのトライウェイ提案に関する検討

3. 三極ユーザー会議への対応

共通出願様式の検討、WG、ユーザー会議に参加 → 三極特許庁合意
次はワンサーチに向けて継続

共通出願
様式

Description	(Continuation of the Left Column)
Title of Invention	Example 2
Technical Field	0010
0001 (Paragraph Number)	Industrial Applicability
Background Art	0011
0002	Reference Signs List
Summary of Invention	0012
Technical Problem	Reference to Deposited Biological Material
0003	0013
Solution to Problem	Sequence Listing Free Text
0004	0014
Advantageous Effects of Invention	Citation List
0005	Patent Literature
Brief Description of Drawings	0015
0006	Non Patent Literature
Fig. 1	0016
Description of Embodiments	Claims
0007	Claim 1
Examples	Abstract
0008	Drawings
Example 1	Fig. 1
0009	Sequence Listing

【委員】 莊林(リコー:小委員長) 小野(トヨタテクニカルディベロップメント:小委員長補佐)
池田(キヤノン) 田中(東レ) 金安(三菱ガス化学) 市川(YKK AP) 小川(NECエレクトロニクス)
高木(フジクラ) 橋本(オリンパス) 深津(豊田自動織機) 保坂(エーザイ)

特許第1委員会 第2小委員会

活動テーマ：知財「創造」プロセスにおける諸問題の検討

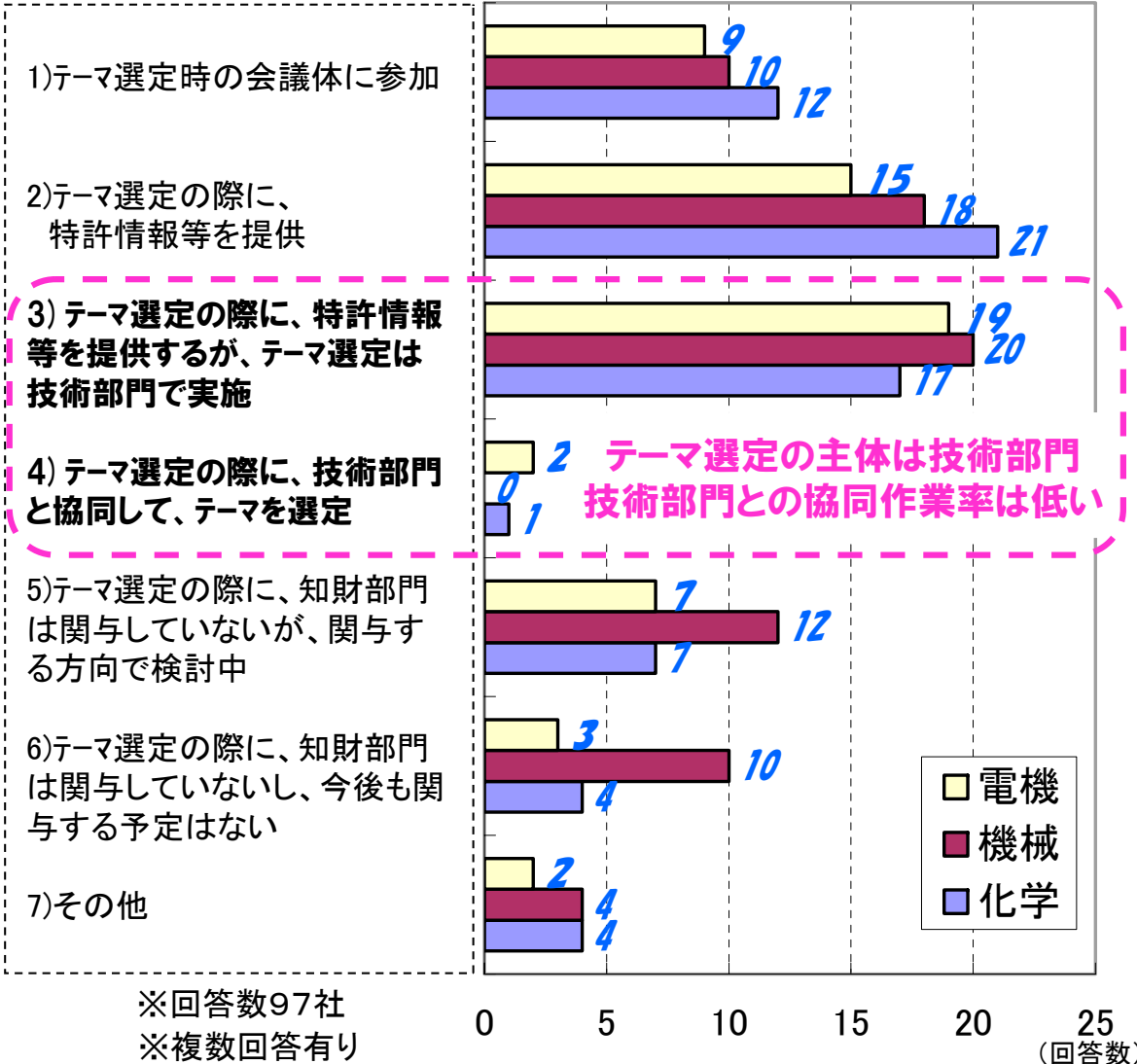
背景・活動目的

- ◆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考察](#)
- ◆昨年度からの継続テーマ
＜知財管理 VOL.57 NO.7, pp.1111～1127(2007)に掲載＞

活動内容

- ①知財部門の上流(テーマ選定时等)への関与
②知財業務を上流へシフトするための工夫
について、アンケート調査と企業インタビューを実施

Q:研究開発のテーマ選定时における知財部門の関与の程度は？



【結果(一部)】:テーマ選定の意思決定は
技術部門中心⇒知財の関わり方とは？

実態調査に基づき、①及び②について
知財実務者サイドの視点から考察

【委員】 名倉(NTTドコモ:小委員長) 舟橋(豊田合成:小委員長補佐) 行田(三菱レイヨン)
神川(大日本住友製薬) 大部(コマツ) 増野(マツダ) 下田(富士通) 吉井(シャープ)
菅原(TDK) 恩田(共同印刷) 福山(愛知機械工業)

背景・活動目的

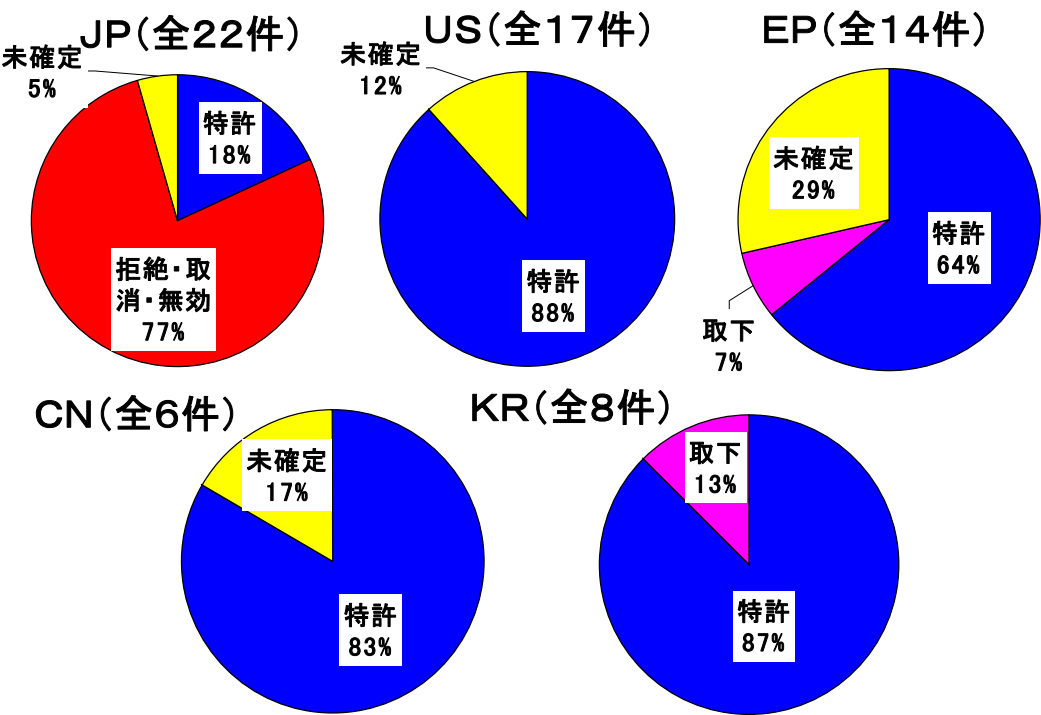
日本と諸外国の明細書等の記載要件を比較して日本の判断基準の適否を確認するとともに、外国出願時の記載要件上留意すべき事項を検討し、実務者へ意見発信する。

活動内容

1. 記載要件に関するJP, US, EP, KR, CNの法令及び審査基準の対比表作成

CN	特許法第26条 特許出願書類 特許請求の範囲	特許法第112条 明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を施すべく、その発明を説明し、その発明の範囲を明確にするために、必要とされる事項を記載するものとする。
	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。
JP	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。
	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。
US	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。
	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。
EP	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。
	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。
KR	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。
	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。	特許法第36条第6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 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であること。

2. JP訴訟で記載要件が争われた事案の諸外国との対比検討(US,EP訴訟基準は調査中)



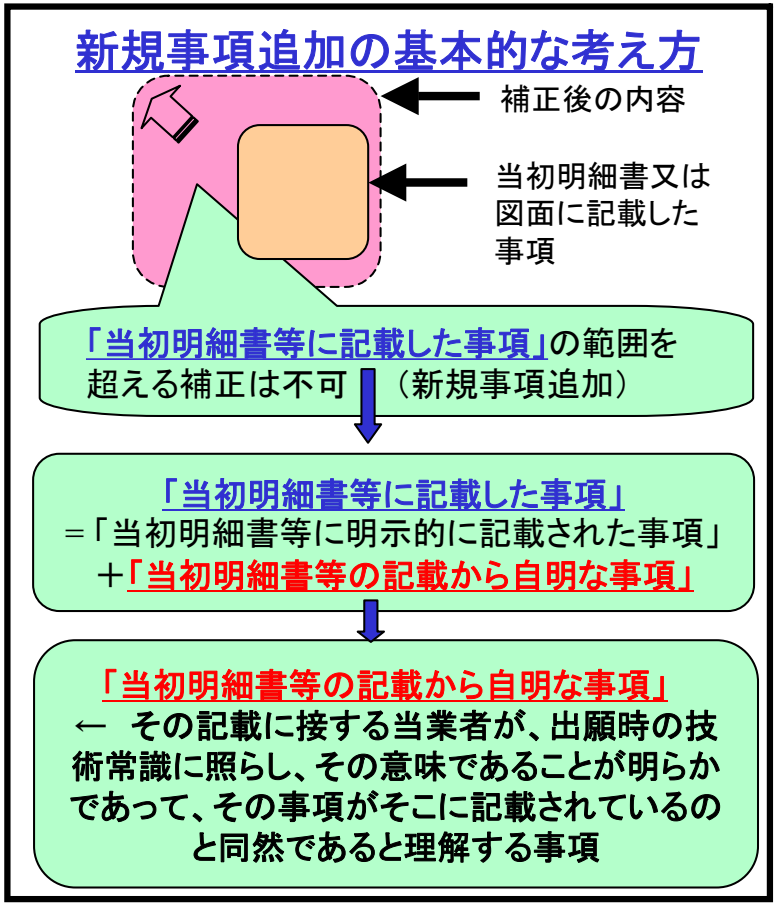
【委員】赤羽(三菱樹脂:小委員長) 田中(日立金属:小委員長補佐) 上田(沖電気工業) 亀井(松下電工) 田辺(旭硝子) 為山(帝人知的財産センター) 長池(いすゞ自動車) 東(デンソー) 徳能(浜松ホトニクス) 中野(日本発条) 平本(カルソニックカンセイ) 簗島(コニカミルタテクノロジーセンター)

背景・活動目的

- 明細書・図面の補正についての審査基準がH15年に改正され、新規事項追加の判断基準が緩和されたが、実務上、行いたい補正/行われた補正が新規事項追加か否かの判断は困難なことが多い。
- 実務で役立つ新規事項追加の新たな具体的基準や知見を実例から抽出する。

活動内容

- 新規事項追加有無の判断を行った判決例を調査(全246件)
 - 「自明な事項」の判断を行う際の着眼点となりうる判決例を詳細分析
 - 分析結果の例
- | 分類 | わかったこと |
|-----------|---|
| 明細書・図面の参酌 | ・明細書の一部の文言に拘泥することなく、図面も参酌することにより、補正が認められる場合がある。
・明細書に何ら示唆がなくても、全体の記載を考慮して、構成要素が付加的な要素にすぎない点が明らかであれば、上位概念化が認められる。 |
| 技術常識の参酌 | ・当業者の技術常識を考慮して自明な範囲まで補正が認められる場合がある。
・一方で、当業者の技術常識をもってしても、その可能性が見いだされる程度では、その事項は自明とは認められない。 |
| 技術用語の解釈 | ・明細書に定義のない技術用語の解釈は、明細書の記載事項より、一般的な用語解釈が優先される場合がある。 |
- 成果発表：部会発表(2007年12月)、論説投稿(2008年3月予定)



【委員】下坂(日本電気:小委員長) 豊田(NTTデータ:小委員長補佐) 塩崎(塩野義製薬) 清水(三菱化学) 田村(日産自動車) 中島(日本ビクター) 大森(村田機械) 小宮(松下電器産業) 柴田(ブリヂストン) 堂本(三洋電機) 宮川(シチズンテクノロジーセンター)

活動テーマ：審査における進歩性について（3テーマ）

背景・活動目的

- テーマ1：審査と審判の進歩性判断の相違の考察と審査時に望まれる対応
- テーマ2：進歩性判断の基礎となる先行技術の調査の妥当性
- テーマ3：進歩性に関する拒絶理由通知に対し、実務上必要な基本知識及び判例をコンパクトに纏める

活動内容

テーマ1

<事例抽出>

拒絶査定不服審判の審決例から、その審査対象に変動がない(17条の2第1項4号の補正が為されていないか、為されていても審査前置解除された)にも拘らず、進歩性を理由とする拒絶査定を覆し、登録審決が成された事例を抽出・検討

<分析・検討(案)>

- ・出願人側の問題点の抽出
対応に何が不足していたか。
- ・特許庁側の問題点の抽出
拒絶理由通知・拒絶査定の説示の妥当性等
- ・出願人及び特許庁の双方に望まれる対応とは

テーマ2

進歩性の判断プロセスは

- ①先行技術の把握
 - ②論理付け
- このうち①に着目

- ・特許無効事例における引用文献の傾向
→一般文献？外国特許文献？未電子化文献？
- ・特許維持事例－無効事例における引用文献の相違点
→潰されない/潰すための先行技術文献の探し所
- ・その他、先行技術文献調査についての意識アンケート

テーマ3

拒絶対応ハンドブック(進歩性編)の作成

- ・実務経験者の思考をフローにし提示することで、初学でも分かるハンドブックを作成する。
- ・実際の拒絶理由における審査の説示に関して研究を行い、説示の程度に合わせた、対応例を紹介する。
- ・拒絶理由に反論する上で、裁判例のロジックの当てはめを行えるように、ポイントを紹介する。

【委員】 山口(大日本印刷:小委員長) 石田(富士重工業:小委員長補佐)
小林(カシオ計算機) 塙(三菱重工業) 根岸(日本電信電話) 中谷(KIMOTO) 吉井(セイコーエプソン)
細谷(住友金属工業) 小川(三菱電機) 林(トヨタ自動車) 金平(日本IBM) 古田・中村(第一三共)

活動テーマ：出願人からみた審査過程における諸問題の検討

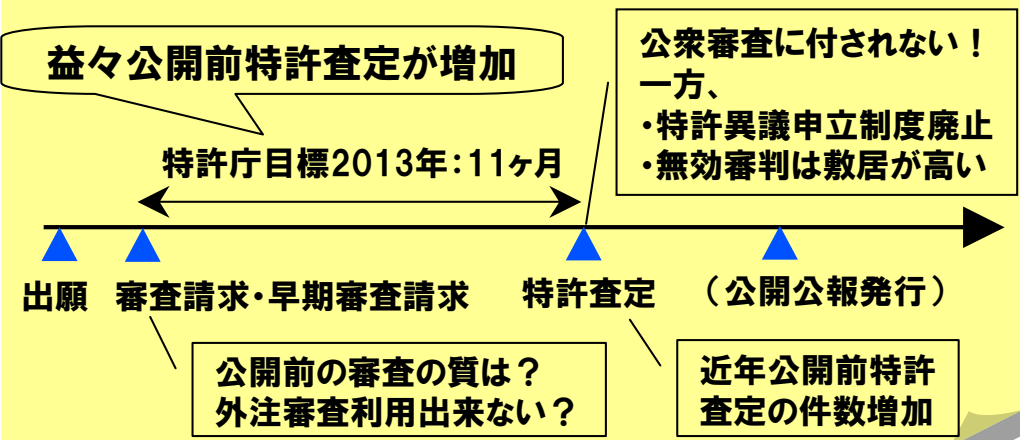
テーマ1：審査制度の透明化

◆ “審査の透明化”を阻むプロセスの検討

活動内容

- ◆ 審査過程における出願人から見た疑問点及び不明点を洗い出し、特許庁との意見交換を踏まえ、その解消に向けた改善案の検討を行っている。

公衆審査に付されない特許が増加しても良いですか？



★公衆審査の必要性★

- ※ 新しい付与後情報提供制度の提案(検討中)

テーマ2：審査の質の統一化

◆ “審査基準”からみた審査プロセスの検討

活動内容

- ◆ 審査がばらつくと感じるいくつかの要因の中から今回は審査基準に着目し、拒絶理由の妥当性や判断基準についての検討を行っている。

- ・審査基準に照らし合わせた拒絶理由判断の妥当性
⇒ サポート要件と実施可能要件;事例・判例の検討
※ 事例1-1と事例3-7/事例1-3と事例3-11
- ・両条文が適用される事例(上記,2-3,3-9,3-10)
- ・審査基準は拒絶理由がある事例のみ(理解しづらい)
- ・判例をもとにして事例を作る(判例検討)
- ・実験成績証明書の後出しの可否事例を明確化
- ・判断の進め方フローを作成

★審査基準の改善提案★

- ※ 事例や解説の充実等

★あるべき拒絶理由通知の提言★

- ※ 納得がいき、対応が明確な拒絶理由通知へ向けた提言

【委員】 前田(オムロン:小委員長) 山下(持田製薬:小委員長補佐) 伊藤(花王) 尾崎(東芝テック)
大和(日立製作所) 久保田(富士ゼロックス) 高木(本田技研工業) 戸倉(デンカ生研)
中田(住友電気工業) 平林(INAX) 松田(栗田工業) 本川(神戸製鋼所)