## 国際第2委員会　第1小委員会　第1WG
## 2008年度活動テーマ:「EPOにおける単一性基準」の調査研究

《背景・目的》

EPC2000の影響 ⇒ Euro-PCT出願の欧州段階移行時に追加補充サーチが請求不可に！
（旧規則112条削除　　新規則164条追加）

EPOの調査部、審査部、および国際調査機関、選択官庁としての行動時における単一性の取り扱いについて研究し、出願人としての対処法を提案

《研究内容》

1. 単一性判断の基準
2. 単一性違反に対する対処法
3. Euro-PCT出願における単一性

**条約第82条　発明の単一性**
単一の包括的発明概念を形成するように連関している一群の発明
**規則第44条(1)**　（単一性の要件）
発明間に技術的な関連があり、同じ(関連の)**特定の技術的特徴**を含んでいる場合
「特定の技術的特徴」･･･先行技術を越えるのに寄与している部分を形成する。

## 国際第2委員会　第1小委員会　第2WG
## 2008年度活動テーマ:「欧州特許を上手に取得する方法（第2版）」の改訂

*2009年発行予定*
*お待たせしました！*

《改訂版の特徴》

・改正法（EPC2000）への完全対応
・ロンドンアグリーメント、EESR、セルフコリジョン、口頭審理等の重点テーマの記載拡充

EPC2000（**2007年12月13日発効**）　2007年度研究テーマとし、知財管理誌に論説掲載（Vol.58　No.1）

主な改正点
・特許発明範囲の拡大　・出願言語の制限廃止　・指定国の指定手続きの変更　・出願日認定要件の緩和
・優先権主張手続要件の緩和　・欧州特許の限定手続導入
・権利回復の適用範囲拡大　・調査部門と審査部門の統合　・拡大審判部の機能拡大

## 国際第2委員会　第2小委員会
## 2008年度活動テーマ：「ドイツ特許侵害訴訟実務マニュアル」の発行

*2009年発行予定*
*乞う！ご期待！*

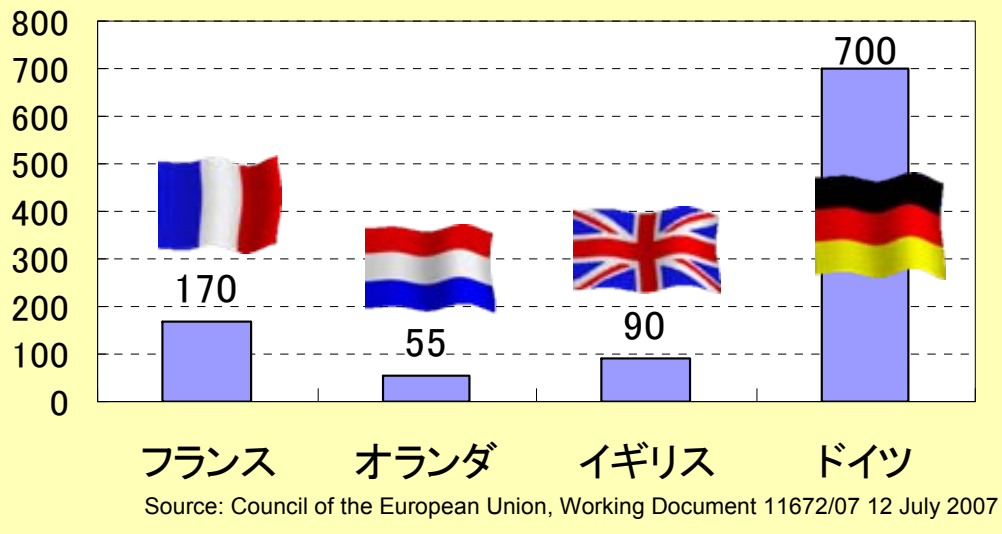
《本マニュアルの位置づけ》

知財協資料第266号（欧州特許侵害訴訟実務マニュアル/1999年4月発行）の改訂版に相当する、 近年の法改正を盛り込んだ、企業実務者にとって使い易いドイツ特許侵害訴訟実務マニュアル

《ドイツにおける特許侵害訴訟》

・EUにおいて、特許侵害訴訟件数が最も多い
・比較的短期、安価で判決が得られる
・改正ドイツ特許法が2008年9月1日に施行

ドイツ特許法の主な改正点
■ 訴訟開始前の証拠保全
■ 訴訟中における証拠の獲得
■ 訴訟当事者以外の者に対する情報の要求
■ 損害賠償額保全のため、侵害者の財産の差押え



Source: Council of the European Union, Working Document 11672/07 12 July 2007

《マニュアル目次（案）》

第1章　ドイツ特許侵害訴訟制度の特徴
第2章　特許権侵害訴訟各論（情報請求権、証拠請求、仮処分、クレーム解釈、抗弁権の種類など）
第3章　特許侵害訴訟手続き ⇒ 紛争発生～訴訟終結までのプロセスを分かり易く解説

国際第2委員会　第3小委員会　第1WG

2008年度活動テーマ：「日米審査ハイウェイ（以下、PPH）の調査・分析」

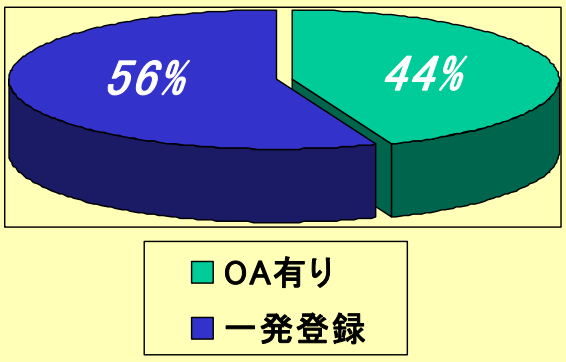
## 日米PPHの活用検討は、お済みでしょうか？

《調査対象》

– 『日→米』PPH案件で2008年5月までに特許発行された55件

《調査・分析》

表：OA有無の割合

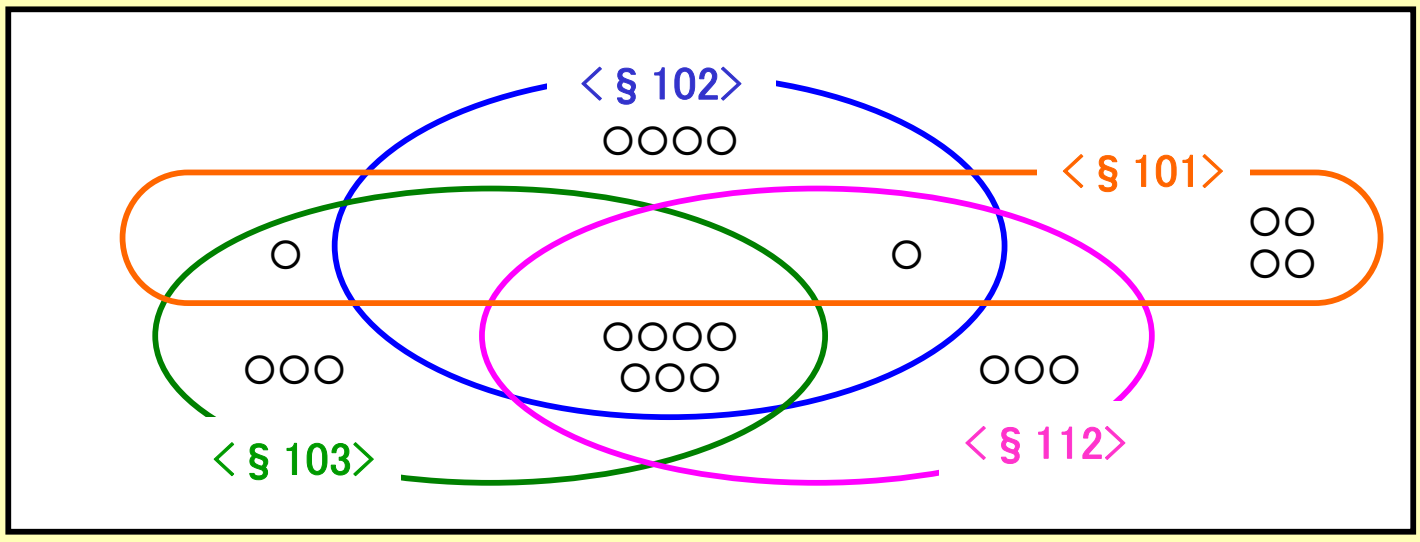



表：発明の技術分野と件数

| 発明の技術分野 | 件数 |
|---|---|
| 情報処理 | 8 |
| 通信 | 9 |
| 電子機器 | 20 |
| 輸送機器 | 10 |
| 化学 | 1 |
| バイオ・医薬 | 7 |

| 調査項目 | 調査結果 | 備考 |
|---|---|---|
| 期間：PPH申請～特許許可 | 平均150日<br>（ Min.34日　Max.320日 ） | 平均審査待ち期間：26月 |
| 期間：PPH申請～1stOA | 平均89日 | |
| OAの平均回数 | 0.5回 | 通常2.8回 |

図：拒絶理由種別とその件数




国際第2委員会　第3小委員会　第2WG

2008年度活動テーマ：「PCTにおける国際調査の分析・検討」

## PCT国際調査報告書（ISR）を活用していらっしゃいますでしょうか？

《調査対象》

– JPO、USPTO、EPOが国際調査機関（ISA）で日、米、欧へ国内移行したPCT出願128件*

*出願日2004年4月～2008年8月から抽出

《調査・分析》

12月18日時点。現在、更に分析を継続中

| ISA | 国内段階での拒絶引例の少なくとも1つがISRの引例と一致したPCT出願の率 | | | 国内段階での拒絶引例として、同じ文献が3極特許庁で用いられたPCT出願の率 | ISRより国内段階の審査で厳しい認定がなされた※　PCT出願の率 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JPO | USPTO | EPO | | JPO | USPTO | EPO |
| JPO（52件） | — | 52% | 62% | 33% | 21% | 40% | 44% |
| USPTO（29件） | 41% | — | 45% | 17% | 24% | 37% | 38% |
| EPO（47件） | 66% | 53% | — | 40% | 9% | 38% | 14% |

– ISRの結果は、相互に利用されている。
– 欧→日出願は、第2庁（JPO）での権利化見通しが立てやすい。
– USPTOでは、国際段階より国内段階でより厳しい審査が行われる。

※「ISRより国内段階の審査で厳しい認定がなされた」場合とは：
①国内段階でより近い引例が発見された
ex1. ISRでの最も近い引例がA文献だが、国内段階で新たなX文献やY文献が引用された
ex2. ISRでの最も近い引例がY文献だが、国内段階で新たなX文献が引用された
②ISRでの引例の判定が、国内段階でより厳しい方向に変更された
ex1. A文献→XまたはY文献
ex2. Y文献→X文献

《今後の予定》

– 技術分野別の統計分析など更なる分析を行い、ISRの活用方針をまとめる。

# 中・長期テーマとこれまでの活動実績（2003年度～）

## 1．欧州における特許権の取得・活用に関わる制度の調査・研究と各種資料の継続的更新・情報発信

《調査研究報告》（知財管理誌に論説掲載、知財協資料の発行）

- 「欧州特許を上手に取得する方法」の改訂、第2版の発行（2003年度）
- 「欧州における優先権の判断基準」（2004年度）
- 「イギリス及びドイツにおける数値限定発明の権利範囲」（2004年度）
- 「欧州特許における公衆利用可能性の判断」（2005年度）
- 「欧州特許における分割出願」（2006年度）
- 「イギリスにおける特許侵害訴訟手続」（2006年度）
- 「EPC法改正と重要審決の紹介」、「EPOにおける異議手続での補正と審判請求人適格」
- 「EUにおける知的財産権活用のための法制度整備について」（2007年度）

《外国特許ニュースの発行》（知財管理誌に掲載）

## 2．BRICs諸国を中心とする新興国における知財制度の調査・検討と情報発信

《調査研究報告》（知財管理誌にQ&A掲載）

- 「ロシアにおける特許制度の紹介」（2006年度）
- 「ロシアにおける特許侵害訴訟制度の紹介」（2007年度）

《調査団派遣》

- ロシア調査団報告書（2006年度）

## 3．特許制度/運用の国際調和に向けた調査・検討と情報発信

《調査研究報告》（知財管理誌に論説掲載）

- 「企業におけるPCT制度活用に関する考察」（2006年度）
- 「PCTの制度改革について –制度改正に至った事項の解説」（2007年度）

《WIPO会合への参画》（東西部会報告）

- PCTリフォーム会議（2003年度～2007年度）、SCP会合（2005年度）

《三極ユーザ会議への参画》（2003年度～2007年度）

# 今後の検討項目

1．拡大を続けるEUにおける特許権の取得に関する制度の改定動向の調査・検討

2．特許侵害訴訟実務マニュアル（英国編、フランス編）の順次発行（予定）

3．特許制度/運用の国際調和に向けたPCTを基軸とする制度・運用の改善方向についての検討

国際調和に向けた新たなグローバルな制度・運用の調査・検討（新規諸施策の調査・検討）