

# 記載要件に関する研究(中長期テーマ)

## 背景・活動目的

各国で記載要件を具備すると共に各国での権利行使に耐えうる質の高い明細書について、会員企業に情報提供する。併せて、今後、統一される記載要件の在るべき姿に向けた提言について検討する。

## 活動内容

### 2007年度

- ①日米欧中韓の法律・規則・審査基準比較
- ②日本判決ベースでの各国(日米欧中韓)判断差異の検討(結果)記載要件に関する日本の判断は他国に比較し厳しい。結果の相違がある程度分類わけできた。拒絶理由の比率は3極(JP,US,EP)で変わらない。

知財管理  
Vol.58 掲載済

### 2010年度

各国検討結果のまとめ、及び在るべき姿の提言

### 2009年度

欧州ベースでの各国判断差異の検討

日本の判決をベースにした検討のため、日本が厳しい結果となった？  
米国ベース、欧州ベースの検討も必要！

### 2008年度

- ①米国の判決をベースにしたファミリー出願(日欧中韓)の比較検討  
・CAFC判決から検討事例抽出、US審査から検討事例抽出
- ②記載要件を満たすために必要な開示のボーダーについての研究  
サブテーマ:実施可能要件を満たすために必要な実施例の記載量について  
・記載要件に関する日本の判決から検討事例抽出

# 進歩性に関する諸検討

## 背景・活動目的

見えにくい進歩性の動向把握し、各方面への提言を行う

## 活動内容

### 判例検討グループ

- 近年の裁判例を分析し、原告、被告の主張及び裁判所における進歩性判断のポイントについて整理する。

平成17年(行ケ)10490号「紙葉類識別装置の光学検出部」事件における、引例の認定において、相違点を分説した際の相違点相互の関係、いわゆる「有機的纏まり」について他の裁判例の検討を行うとともに、海外の審査基準との比較等を行ったうえでの提言を行う。

### 権利化プロセス検討グループ

- 拒絶理由通知における審査官の説示を捕らえ、出願人としての有用な反論方法を検討する。

審査段階において、進歩性違反の拒絶理由通知に対し、意見書のみ(補正なしに)で特許査定となった件を抽出し、具体的に読み込んだ上で、審査官の説示と、出願人の反論について手法の分析する。分析を行った上で、パターン化を行い、出願人の拒絶理由通知への望ましい対応手法の提案、出願人にとって望ましい拒絶理由通知における審査官の説示について提案を行う。

- 知財初心者向けの教育ツール、拒絶理由通知(進歩性編)ハンドブックの発行を行う。

# 特許制度のハーモナイゼーションに向けた検討

背景・活動目的 特許審査ハイウェイを実態調査し、更なる国際調和に向けた改善案を検討する。

活動内容 日米間の特許審査ハイウェイ(PPH※)実態調査 ※Patent Prosecution Highway

	🇯🇵 → 🇺🇸 (調査対象56件)	🇺🇸 → 🇯🇵 (調査対象72件)
PPH申請 受理状況	USクレームがJP許可クレームに十分に対応していないとして却下⇒8件	JPクレームがUS許可クレームに十分に対応していないとして却下⇒0件
審査状況 (拒絶理由 の傾向)	① US審査時に拒絶理由が通知⇒24件 ② 上記①の内訳としては、§ 102(新規性)、§ 103(進歩性)、§ 112(記載要件)が大部分を占める。	① JP審査時に拒絶理由が通知⇒62件 ② 上記①の内訳としては、29条2項(進歩性)、36条(記載要件)が大部分を占める。
登録状況	一発登録率:56% / 登録率:95%	一発登録率:14% / 登録率:70%

分析から...

☆サーチ戦略・手法の相違  
☆審査基準の相違

統一

国際調和が更に前進

One Format One Search One Exam. One patent

## 優先権制度の有効な活用形態の検討

背景・活動目的: 優先権客体要件判断を明確化し、優先権制度の有効な活用法を提案する。

活動内容

●優先権の客体的要件の判断を、優先権主張出願についての審決であって当該出願日と優先日との間に出願日／公開日を有する引例についての拒絶／無効理由が審理されている審決案件75件につき優先権の認否の状況を調査。

●調査の結果を踏まえ、優先権制度の有効な活用形態を探るべく、下記事項解明に向け検討を深化。

- ①新規事項追加の判断との関連は？
- ②優先権が認められたままで、明細書／請求項／図面の内容(実施例他)はどこまで追加／変更できるか？
  - 追加実施例と元の実施例との関係(元の実施例に対する新規性／進歩性の有無、元の実施例からの拡張可能性等)は優先権認否にどのように影響するか？
  - 実施例以外の要素(課題、目的、効果)を追加／変更することの影響は？

## 出願人から見た審査過程における諸問題の検討

背景・活動目的: 審査基準から見た審査プロセスを検討し実務者への提言を行う。

活動内容

### ◆ アンケートの実施 (第2小と共同)

- \* 審査基準におけるサポート要件と実施可能要件の運用実態の把握
- \* 審査基準の問題点の掘り起し(審査基準専門委員会へ向けての意見発信)
  - ⇒ 審査基準改訂への原動力の一助とすることを目指す。

### ◆ 事例の検討 (サポート要件と実施可能要件の重なる理解を助けるため)

- \* 判例や審査基準事例を活用し、実務者が拒絶への対応にあたり、参考となるような事例の提示(サポート要件における実験成績証明書の取り扱いとは?)
  - ⇒ 審査基準室との意見交換を行い、実務者への提言を目指す。

# 特許第1委員会

## 1. 活動範囲

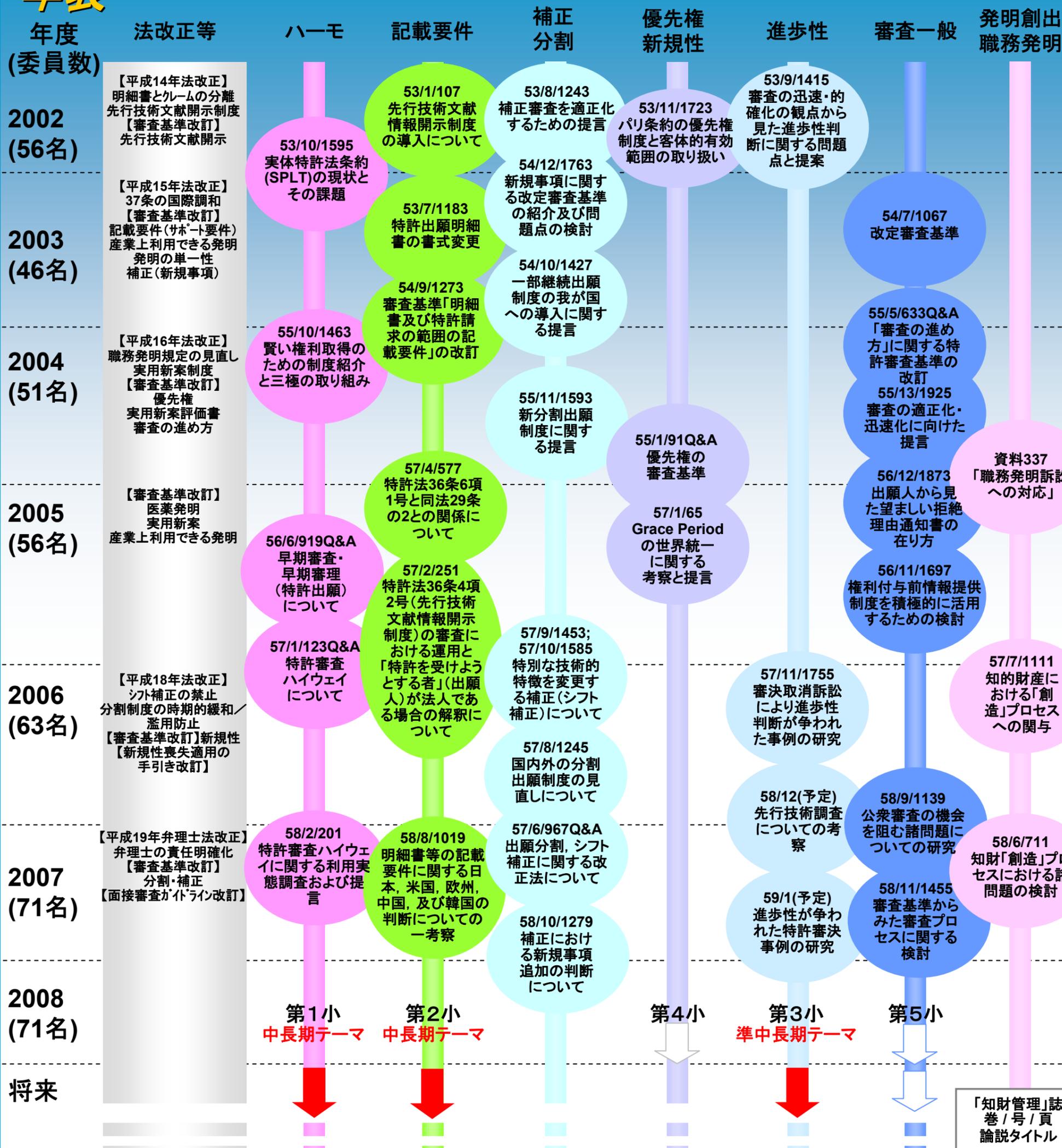
日本特許制度における発明の創造から権利化までの諸問題の研究・提言。

## 2. 活動方針

当協会会員を含む日本の産業界の発展のために、産業界の立場で利害得失を検討してuser-friendlyな特許制度に向けた研究・提言、及び協会会員への情報提供を行う。

その一環として特許庁、弁理士会等との意見交換、特許性検討会(特許庁)、知財研等への委員派遣を行うと共に、三極ユーザーPJと連携して国際ハーモに向けて研究、意見発信も行う。

## 年表



「知財管理」誌  
巻 / 号 / 頁  
論説タイトル