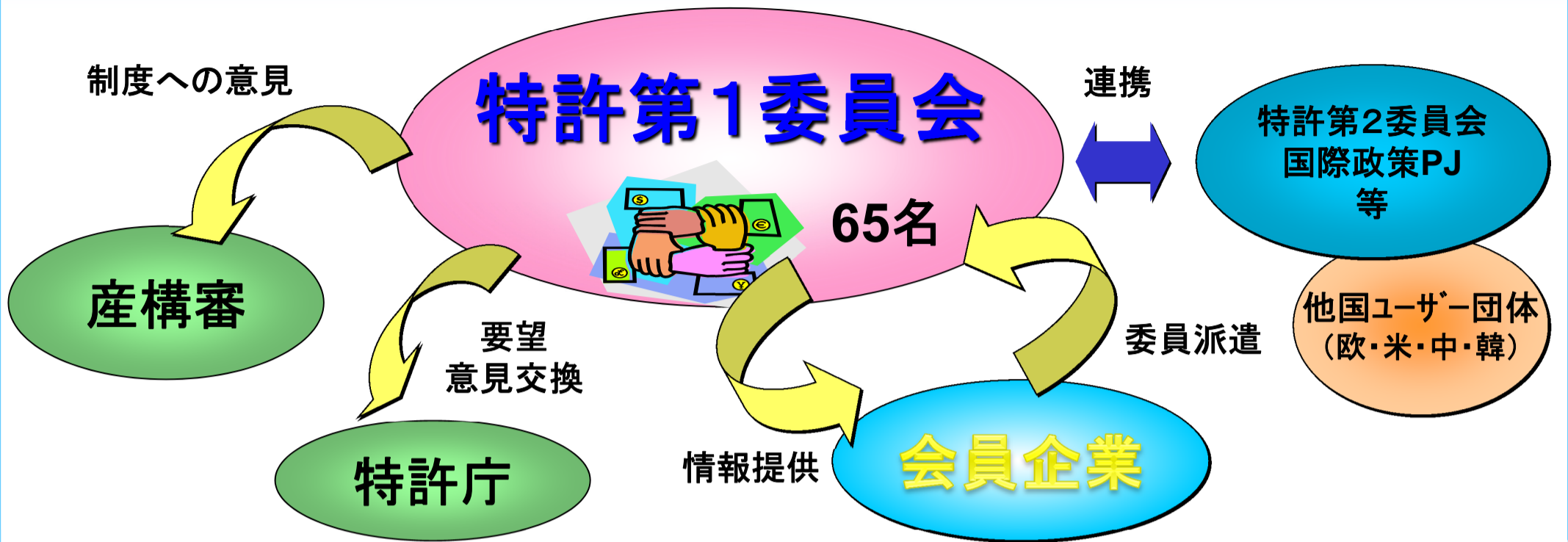


特許第1委員会は、特許の諸制度・諸問題を研究し、会員企業への情報提供、特許庁等外部への意見提言を行っています



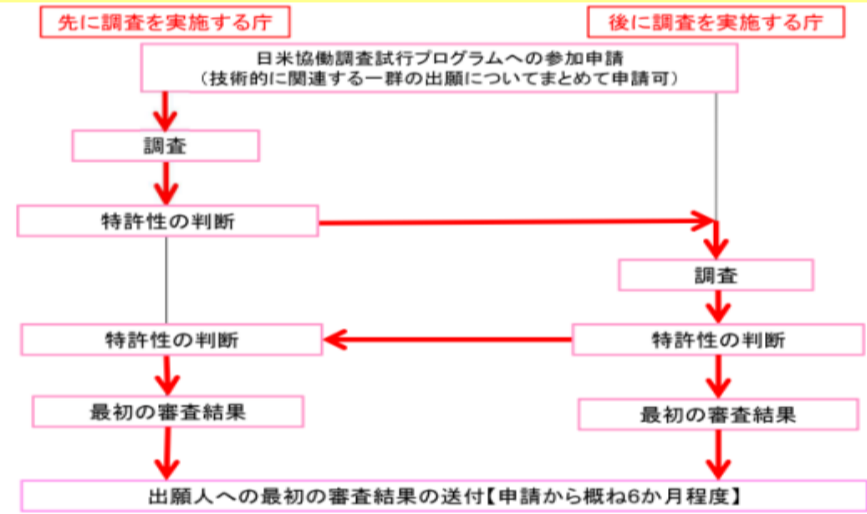
特許制度のハーモナイゼーションに向けた調査研究 第1小委員会

日米協働調査制度

実体ハーモに期待

両庁調査の先行文献と特許性判断を共有及び考慮した上で、最初の審査結果を通知するプログラム

日米協働調査のフロー

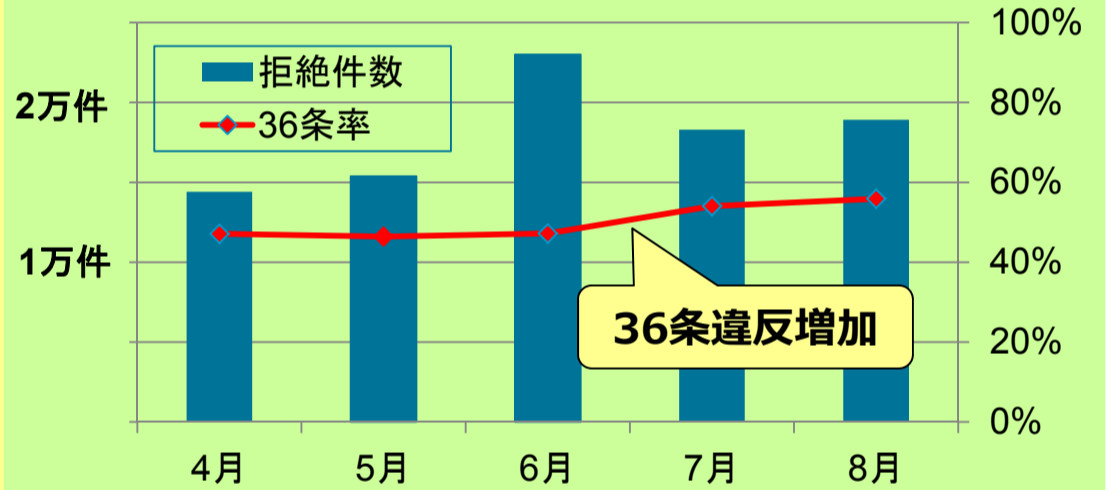


* 経済産業省 日米協働調査試行プログラムについて より引用

PBPクレームの審査動向

緊急調査

最高裁判決(H27.6)後、明確性要件(36条)違反が**増加**！
補正の示唆が少なく、請求項削除による対応が散見



* 第1小委員会作

検討事項

- ・PPHと比較したメリットは？
- ・コスト低減・早期権利化に活用するには？
- ・改善要望を含む今後の期待

JPOに提言

- ・拒絶理由通知の際に、PBPクレームの問題の解消に向けた補正示唆の励行を要望
- ・審査ハンドブックへの具体例追加の要望

記載要件に関する研究

第2小委員会

記載要件判断の三極比較

(3年計画で実施し本年度に完結)

記載要件判断の五極比較

(昨年度に開始で継続中)

概要

受理官庁が日米欧の何れかであるPCT出願(946件)を対象にしたfirst actionにおける三極(日米欧)での記載要件判断の差異を調査

三極比較を発展させ、受理官庁が日米の何れかであるPCT出願(187件)を対象にした五極(日米欧中韓)での記載要件判断の差異を調査

結果

受理官庁	日	米	欧
サポート	米 ≤ 欧 << 日	米 < 欧 << 日	米 < 欧 << 日
明確性	日 < 米 < 欧	米 < 欧 < 日	欧 < 米 < 日
実施可能	欧 ≤ 米 < 日	欧 < 米 < 日	欧 < 米 < 日

- サポート・実施可能 ⇒ 受理官庁によらず日本が多い
- 明確性 ⇒ 受理官庁が少ない

受理官庁	日 + 米
サポート	米 < 欧 ≤ 韓 < 日 ≤ 中
明確性	米 << 日 ≤ 中 ≤ 欧 < 韓
実施可能	中 < 欧 ≤ 米 < 韓 < 日

- 日本、韓国、次いで中国の指摘が多い
- 判断齟齬事例を中心に詳細を検討中

進歩性に関する研究

第3小委員会

三極における進歩性判断相違の検討

実務におけるユーザーの留意点およびハーモにおける課題の明確化

今期は主に日米比較を実施し、『日米に出願があり、First Action時に同一の独立クレームかつ主引例同一等の条件に該当する案件』を対象として、進歩性判断の相違に関し、下記①②について検討する。

- ①ユーザーに対して、オフィスアクション対応での留意事項
- ②特許庁に対して、制度・運用上のハーモを推進すべき場面

検討事項

- ・日本の動機づけに係る審査基準と米国の対応するMPEP2100章を比較
- ・判断差が生じる可能性のある規定の抽出
- ・上記判断差が生じた可能性のある事例の抽出と分析



特許審査の質に関する研究

第4小委員会

無効審決事件の審決の検討から、審査における課題を見出す

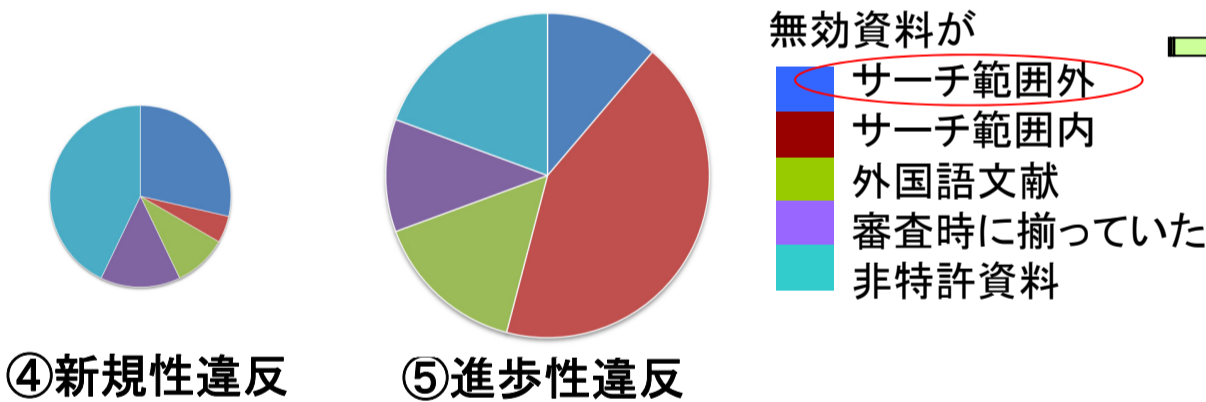
無効審決事件
検討157件

- ①発明者適格性違反: 3件
- ②補正要件違反: 3件
- ③記載要件違反: 16件
- ④新規性違反(29の2含む): 23件
- ⑤進歩性違反: 112件

審査不充分の可能性

要因を無効資料と審査サーチ範囲の観点で分析

更に要因分析



発明に関連する別の特許分類を調査できてない!

(例)『導電性高分子』の出願について、
サーチ: 導体の分類 無効資料: 高分子の分類

具体的事例を検討し、審査の課題とその対策について発信を行っていく

拒絶理由通知における諸問題の検討

第5小委員会

①手続違背に関する検討

審査、審理において手続違背が生じ、本来権利化可能であったものの、形式的に拒絶される

出願人はなるべくミスをおかさないように...

特許庁のミスとして認められたケースは?

手続違背のタイプを分類
主引例変更、周知技術の追加、手続上のミス、等

出願人へ判断材料を提供し、権利化に寄与する

②FA11達成後の審査過程における諸問題の検討

審査が早くなったことにより生じる課題
(公開前登録、遅い権利化のニーズ、グローバル権利化、など)

未解決の課題を抽出し、適時に特許庁へ改善提案を行う