

世界的スケールで、日本の特許制度を考えてみませんか！



# 特許第1委員会第1小委員会



## 検討テーマ：世界特許構築に向けた日本特許制度の諸問題検討と提言

### 検討項目：

1. 三極特許庁のサーチ・審査結果の相互利用ードシエ・アクセス・システムーの調査検討 稼動状況について特許庁と意見交換、インポートガイドラインについて特許庁にコメントを提出
2. 審査促進についての特許庁試案の検討(国際委員会と協力) 第三の新ルートについてアンケート実施、特許庁にコメント提出、特許審査ハイウェイについて特許庁にコメント提出
3. 明細書の統一フォーマット等についての検討 三極ユーザー会議PJ対応(国際委員会と協力)



海外活動： 三極ユーザー会議(2005/04ベルギー、2005/11ドイツ)、WIPO, EPO訪問(2005/04)  
論文投稿： 知財管理誌2005年9月号「賢い権利取得のための制度紹介と三極の取り組み」(旧第2小委員会)

### 今後の活動：

- ・ USPTOからの審査促進に関する提案(トライウェイ)についての検討
- ・ 特許庁からの依頼や三極ユーザー会議における課題についての検討

永井(副委員長(第1小委員長)、三菱瓦斯化学)、玉田(副委員長、東レ)、安達(川崎重工業)、鎌塚(キヤノン)、高鹿(和光純薬工業)、小松(JFEスチール)、荘林(リコー)、武仲(神戸製鋼所)、東條(シャープ)、東山(三菱電線工業)、米田(三共)

特許第1委員会 第2小委員会

## 活動テーマ：職務発明における企業貢献の判例研究

### 活動目的

【目的】 旧法で出願された権利による訴訟が起きた際の「参考資料」の作成



Q なぜ、旧法の対応が必要か？  
特許法35条は改正されたのでは？

A **改正法が遡及効を有しない！**  
**「相当の対価」の判断基準は旧法！**



発明者

・日亜化学事件 約600億円  
・日立製作所事件 約1.7億円  
・味の素事件 約2億円

数億～数百億円  
の判決！



### 資料の特徴

#### 職務発明訴訟への対応

一裁判における企業の受ける利益と企業貢献の考察

#### 【目次(案)】

1. はじめに
2. 特許法35条に規定する相当の対価
3. 企業が受けるべき利益について (例)
4. **企業貢献について**
5. 主要判決紹介(企業インタビューを踏まえて)
6. 企業における訴訟対策について
7. Q&A集

職務発明訴訟(地裁・高裁判決)に関し、

- 「発明者が主張した貢献項目」…12項目
  - 「企業が主張した/すべき貢献項目」…41項目
  - 「裁判官の判断」
- を一覧表に整理し、**全項目について裁判での取扱いを解説。**



職務発明に係る対価請求事件14件  
(地裁・高裁判決18件)を  
**『企業利益』、『企業貢献』**  
という視点から網羅的に分析して資料化

#### <メンバー>

森村(TDK)、名倉(NTTドコモ)、中村(ティアック)、流田(トヨタ自動車)、  
平林(松下電器産業)、小山(富士ゼロックス)、安藤(万有製薬)、藤林(三洋電機)、  
田木(カシオ計算機)、行田(三菱レイヨン)、石原(日立製作所)

# テーマ: 「明細書に記載された発明」に関する判例研究

## 研究目的

法改正や審査基準の改定等の際し、関連する判例を調査・研究し、実務者向けの提言を行う。

## 研究成果

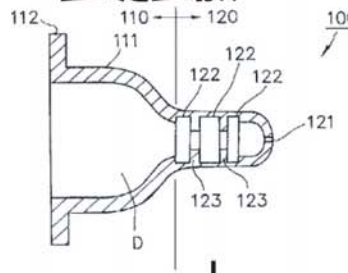
論文を作成し「知財管理」誌に投稿

## その他

特許庁との意見交換  
例: 先行技術文献情報開示要件に関する審査の運用について

## 研究事例: (例えば) 人工乳首事件から

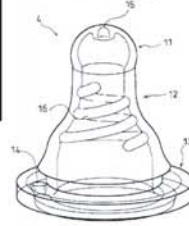
### ・基礎出願



### 問題点: サポート要件について

当初の出願としてどこまでの記載が必要なのか? 実施例追加の優先権主張により、サポート要件違反を自認することにならないか?

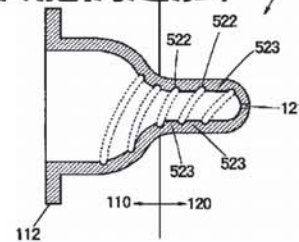
### ・29条の2引例



### ・分割出願 (基礎出願と同じ内容での分割出願)

補正の後に登録済

### ・国内優先権主張 (実施例追加)



同一

### 問題点: 優先権主張の効果について

実施例の追加により、先の出願の当初明細書に記載された技術的事項の範囲を超えることになり、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない。→実務への影響は? 国内優先権主張はしない方がよいのか?

これらの問題点をメンバーで議論しています

### 問題点: 分割出願による権利の効果

分割出願で登録になった特許は優先権が認められなかった範囲(螺旋形状)までも権利が及ぶのか?

- メンバー: 川本 (宇部興産)、原 (東芝)、宮本 (JSR)、板垣 (凸版印刷)
- 為山 (帝人知的財産センター)、大部 (小松製作所)、神川 (大日本住友製薬)
- 田辺 (旭硝子)、下坂 (日本電気)、早川 (東陶機器)、小池 (豊田中央研究所)

## 特許第1委員会第4小委員会

# 「多面的な発明の保護(Grace Period/分割出願)についての研究と提言」

### 検討テーマ選択の背景

米国特許法改正案(H.R.2795)には先願主義移行とGrace Period (GP)維持が規定され、経過措置として「日本と欧州が優先日から遡って1年間のGPを採用したとUSPTO長官が宣言するまでは、米国出願日基準のGPとする」としている。

また、先進国間でSPLTのために先行技術関連4項目について議論されているが、その1項目のGPは特に合意に至っていない。

そこで、今後統一されるGPについて、生じうる問題点、あるべき姿等を様々な方向から検証する。

**米国**

猶予期間: 12月

適用対象: 制限なし

**日本**

猶予期間: 6月

適用対象: 本人による開示 (試験・刊行物発表・特定の学術団体による研究集会での文書発表・特定の博覧会、国際博覧会) 本人の意に反する開示

**欧州**

猶予期間: 6月

適用対象: 本人による開示 (国際博覧会への展示) 本人の意によらない開示 (明らかな濫用)

### 活動内容

- ・日米欧他のGP制度の現状認識を論説、判例等から検討
- ・特30条を含めたGPの賛否論、存廃論を検討中
- ・検討結果は、提言と共に今年度中に、知財管理誌に投稿予定

### その他の活動

- ① 特許庁との特30条を中心としたGPに関する意見交換を行い、手続面の緩和を要望 (産構審の報告書「特許制度の在り方について」(案)に手続緩和の方向で盛り込まれた)
- ② 知財研の「多面的な発明の保護の調査研究委員会」に委員を派遣 → 分割制度の時期的緩和に貢献

### 第4小委員会メンバー:

- 中村 (田辺製薬)
- 中島 (チッソ)
- 如見 (本田技研工業)
- 鈴木 (日立建機)
- 豊田 (NTTデータ)
- 江口 (日産自動車)
- 後藤 (武田薬品工業)
- 森島 (三菱電機)
- 湊 (コカミルテクノロジーセンター)
- 赤羽 (三菱樹脂)
- 松井 (愛知機械工業)

# 第5小委員会

## テーマ1

### 出願人から見た望ましい拒絶理由通知書の在り方検討

#### 検討テーマ選択の背景

審査の迅速化・的確化には審査官と出願人との適切なコミュニケーションが重要

**拒絶理由通知書は重要なコミュニケーションツール**

- 現状、拒絶理由通知書は適切なコミュニケーションツールとしての役割を果たしているか？
- ユーザーサイドである出願人は、現状の拒絶理由の出し方にどのようなことを望んでいるか？

#### 活動内容

- (1) 局指令 JP/US/EP比較/検討
- (2) 特許庁との意見交換会 (2005/9)
- (3) JIPA会員企業 (100社以上) に対するアンケート実施 (2005/12)  
→アンケート集計/分析結果 (約150件) に基づく提言論文を作成中

#### アンケート内容

- (1) 3極 (JP/US/EP) の拒絶理由通知書の相違点について
- (2) 近年の国内拒絶理由の出し方で不適当な事例の頻度と内容について
  - ・特許要件 (新規性・進歩性)
  - ・記載要件 (36条)
  - ・単一性要件 (37条)
  - ・補正の制限要件 (新規事項)
  - ・その他
- (3) 具体的事例の募集
- (4) 補正の示唆や審査官見解の記載について
- (5) 欧米で実施されている仕組みの導入について

提言論文を発表して、特許庁と出願人とで**問題点・要望事項を共有化**したい。

# 第5小委員会

## テーマ2

### 権利付与前情報提供の積極的活用のしくみ検討

#### 検討テーマ選択の背景

- 特許異議申立制度の廃止  
→特許無効審判制度に包摂

しかし、特許無効審判は当事者系審理/口頭審理なので使いづらい！！

どうすれば瑕疵ある特許の成立を防止できるか？  
無効化できそうな資料はあるのに…

そこで

従来以上に付与前情報提供制度を**積極的に活用**したい。

#### 活動内容

- (1) 活用しやすいしくみの検討
- (2) 特許庁との意見交換会
- (3) 次期特許庁システムに対する要望 (情報システム委員会・情報検索委員会との連携)

第三者による他社特許経過情報のリアルタイムウォッチ

第三者にもわかる他社特許審査着手前時期



審査官の調査結果をサーチレポート形式で開示

#### メンバー

前田 (オムロン)、谷口 (村田機械)、清水 (NECエレクトロニクス)、惣野 (花王)、栗林 (セイコーエプソン)、石尾 (協和発酵工業)、山口 (大日本印刷)、細谷 (住友金属工業)、石田 (富士重工業)、塙 (三菱重工業)、岡野 (ロート製薬)