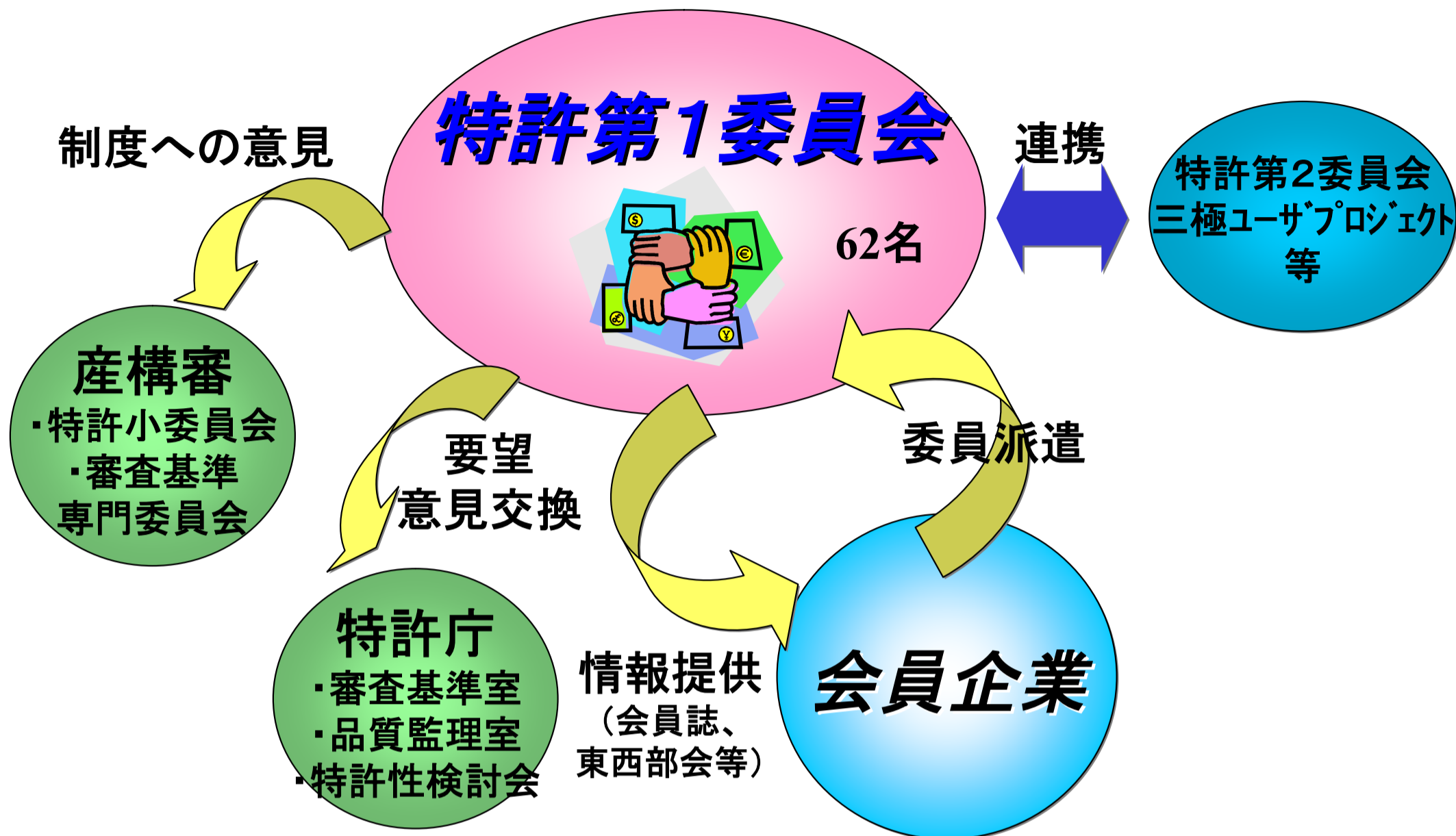


特許第1委員会は、特許の諸制度・諸問題を研究し、会員企業への情報提供、特許庁等外部への意見提言を行っています



## 特許制度ハーモナイゼーションに向けた我が国特許制度の研究

背景・活動目的 国際化する特許活動に資する情報を提供し、提言を行う

第1小委員会

活動内容 パテント・クオリティ、標準化活動と出願戦略、特許法条約(PLT)

### パテント・クオリティ(特許の質)

- ◆ **パテント・クオリティ(特許の質)**
  - 定義: 特許権の安定性等、法的な質
  - ※ 特許の経済的、技術的価値とは異なる
  - 近年、特許の活用、権利行使の事例が増えるにつれ、特に重要になってきている
- ◆ **特許の質の客観的な指標の活用の提案**
  - 特許の質を高めるために、大学・企業等で提案されている特許の質の客観的な指標をどのように活用できるかを提言する
  - 活用例(案)
    - ✓ 明細書作成ポリシーの策定
    - ✓ 自社ポートフォリオの評価
    - ✓ パテントプールの質の評価
    - ✓ 譲渡対象の特許権の質
    - ✓ 出願・審査の質に関する特許庁との議論での活用

### 標準化活動と特許出願戦略

- ◆ **会員企業アンケートの実施**
    - 社内標準化特許推進活動
    - 早期出願日確保
    - 外国出願国の選定、出願ルートを選定
    - 権利化のタイミングコントロール
    - 外部弁理士の関与事項、関与の程度、期待すること
  - ◆ **標準化関係者インタビュー**
    - 企業内標準化専門組織の管理者
    - パテントプール鑑定人 等
- アンケート結果から標準化特許に特有の課題を把握し、より効果的な出願戦略を提案していく

# 記載要件に関する研究

第2小委員会

**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

## 活動内容

中長期テーマ「記載要件に関する研究」に2007年度から取り組んでいる

2007年度(中長期1年目)

2008年度(中長期2年目)

2009年度(中長期3年目)

『日本の判決・審査ベースで記載要件の各国判断差異を検討』

『米国の判決・審査ベースで記載要件の各国判断差異を検討』  
『実施例を上位概念化した請求項(日本)についての研究』

『欧州の審査ベースで記載要件の各国判断差異を検討』

2010年度(中長期4年目): 中長期テーマの取り纏めに向け、日本のサポート要件、実施可能要件、明確性要件について、判例研究を実施

**事例1: フリバンセリン事件(医薬品の用途発明)**  
平成21年(行ケ)第10033号 審決取消請求事件  
\* 審決のサポート要件判断を取り消す  
[審決]有効性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がない → サポート要件違反  
[判決]発明の詳細な説明に記載された技術的事項の確からしさは法36条4項1号の趣旨に照らして判断すれば足りる。本件の特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明の記載、開示を超えるものではない → 審決の判断は理由不備の違法がある

**事例2: 吸収性物品事件(おむつ)**  
平成21年(行ケ)第10434号 審決取消請求事件  
\* 審決の明確性要件判断を取り消す  
[審決]「伸長時短縮物品長Ls」...等の関係により弾性力を特定することが吸収性物品の機能、特性、課題解決と、どのように関連するか明確でない  
[判決] 法36条6項2号の趣旨はそれに尽きる。その他、発明に係る機能、特性、解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない → 審決は法の解釈、適用を誤った違法がある

# 進歩性に関する研究

第3小委員会

**背景・活動目的** 特許庁と裁判所の進歩性に対する判断の温度差を検証する

## 活動内容

2009年度

審査基準「進歩性」についての解説書の作成

特許審査基準「進歩性」の解説  
～出願人による出願人のための進歩性・拒絶理由通知に対する反論手法の手引き～

2010年11月に発刊

特許庁判断が裁判によって覆った判例研究を行うことで、

- ✓ 出願人の出願時、庁応答時の留意点
- ✓ 特許庁の進歩性判断における課題 を検討し提言する

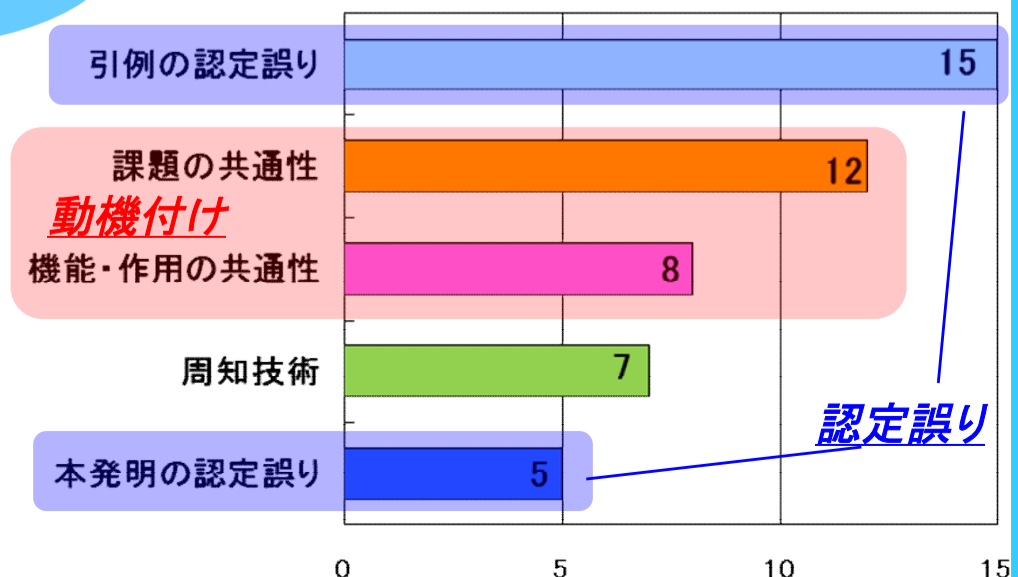
2010年度

引例の図面を拡大解釈? 広い権利化取得のための施策を提言できる?

2009年の知財高裁判例167件のうち、特許庁と裁判所の判断が異なるもの47件を抽出  
→ 主な争点となった  
・動機付け(20件)  
・引例・本発明の認定誤り(20件)  
に着眼して、「温度差」を検証

技術分野特有の判断がある?

背景技術の認定に相違?



# 補正/訂正：新規事項追加の判断に関する研究

第4小委員会

背景・活動目的 補正/訂正に関する判決の傾向を企業実務へ活かす

## 活動内容

ソルダーレジスト事件(除くクレーム事件)  
大合議判決(H20/5/30)において、  
新規事項追加の考え方が示された  
「新たな技術的事項を導入しないときは、  
新規事項追加ではない」

大合議判決後の判決を調査し、  
判断のプロセスや結論の変化を分析

そもそも補正が認められるべき  
範囲や実務上の留意点を検討

補正/訂正の新規事項追加如何について知財高裁が判断した件数  
(平成6年以前出願のいわゆる要旨変更の判断も含む。  
但し、除くクレーム補正の判断を除く)

判決年	判断件数計	庁：○ 裁：○	庁：○ 裁：×	庁：× 裁：×	庁：× 裁：○
平成19年	6	2	1	1	2
平成20年 (大合議判決前)	6	1	0	3	2
(大合議判決後)	8	2	0	4	2
平成21年	9	4	0	1	4
平成22年(*)	17	7	0	3	7

(\*)10月末まで

(○：新規事項追加でない、と判断、 ×：新規事項追加と判断)

補正/訂正部分が当初明細書・図面に明示されていないが、  
発明を特徴付けている部分ではないとして補正/訂正を認めた例  
：3件

平成21(行ケ)10175号  
平成21(行ケ)10133号  
平成22(行ケ)10019号

# プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する研究

第5小委員会

背景・活動目的 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査例や裁判例を抽出して審査基準や判例に照らし、どのような条件なら認められるか等の検討を行うと共に、有効活用方法を模索する

## 活動内容

### プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(以下、PBPC)とは

発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切等の場合に、その物の製造方法によって物自体を特定したクレーム

### PBPCの解釈

※以下の2つの解釈の方法がある。審査基準では原則「同一性説」の考え方

#### 同一性説：

物として同一である限り、他の製造(生産)方法による物も含まれるとする説

#### 限定説：

クレームにおいて特定された方法によって製造(生産)された物に限定されるとする説

### PBPCの事例の検討

裁判例(査定系：12件、侵害系：15件)及び審決(52件)について検討し、PBPCについて出願時に留意すべき点等、実務者への提言を目指す

侵害訴訟において「限定説」で解釈することを明確にした米国「セフジニル事件」(侵害系)のCAFC判決(判決日：2009.5.18)の日本の裁判への影響は？