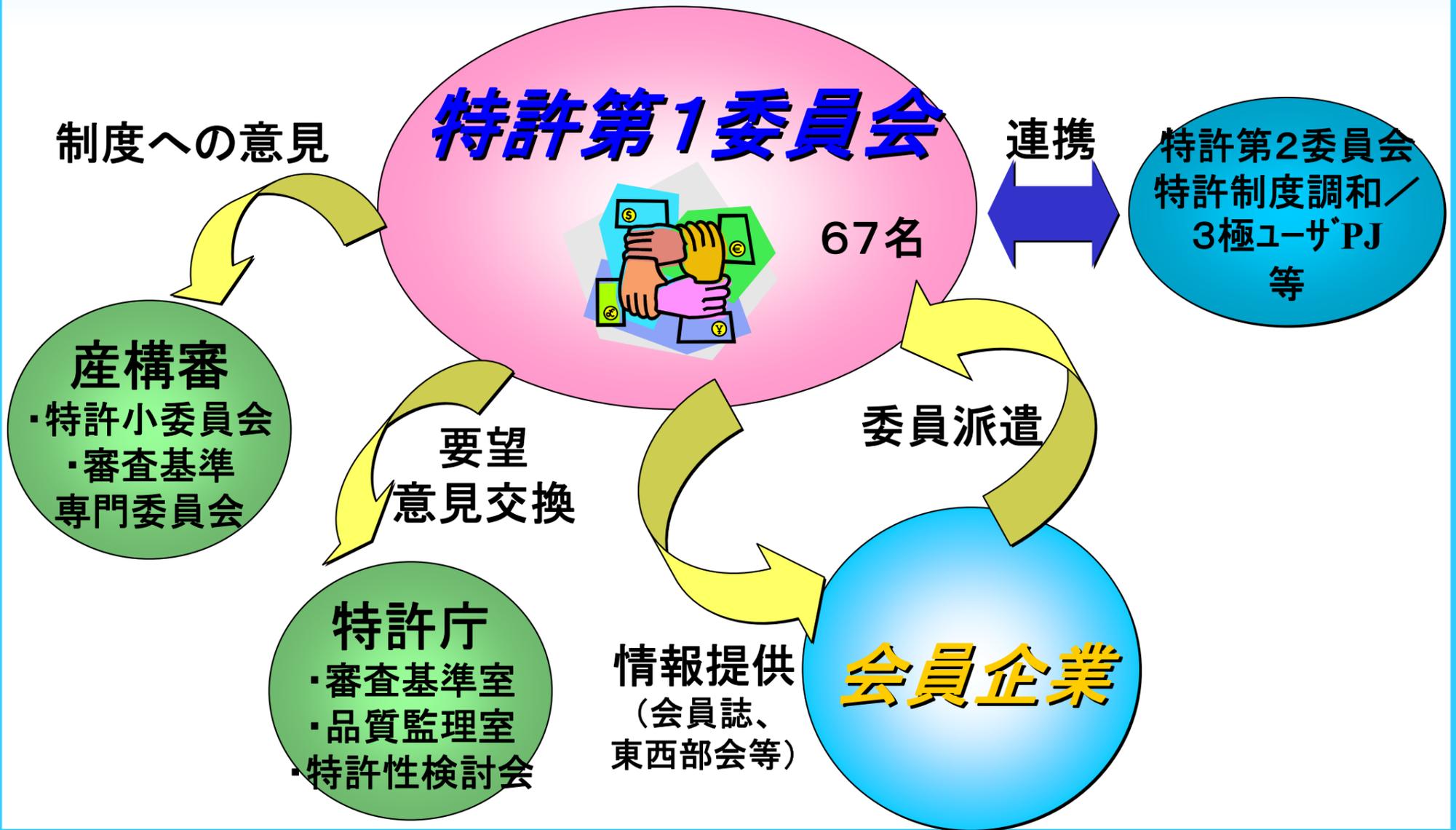


特許第1委員会は、特許の諸制度・諸問題を研究し、会員企業への情報提供、特許庁等外部への意見提言を行っています



特許制度のハーモナイゼーションに向けた調査・研究

背景・活動目的 各国で早期に安定した権利を取得するためには？

第1小委員会

活動内容 PPH制度を含め、各国毎に異なる早期権利化のための手段が複数存在する。権利の安定性、対費用効果を考慮すると、我々はどの制度を選択すればよいか？

◆PCTルートで早期権利化

明示の請求(PCT23条(2), 40条(2))が必要 ⇒ 30ヶ月を待たずに審査が開始される
補充国際調査は早期権利化に有効か？

◆米国での早期権利化

・早期審査

低コスト(US\$130)、先行技術との相違を説明した早期審査サポート書面が必要
多くの場合、OAに対するインタビューが要求される

・優先審査(Track 1)

高コスト(US\$4,800)、先行技術との相違説明は不要、RCEで別途申請可
サーチ費用を考慮すると、優先審査のコストは高いとは言えない???

◆欧州での早期権利化

PACE (Programme for accelerated prosecution of European patent applications)

但し、Euro-PCTではRule161(1),(2)の放棄が必要 ⇒ 6ヶ月以内であっても審査に着手される

◆中国での早期権利化

PPH以外には手がない。実用新案との並行出願、早期公開請求にて対処

◆アジア・オセアニアは・・・？ 北南米は・・・？

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

2007～2009年度(中長期1～3年目)

各国(日・米・欧)の判断差異を検討

- 2007: 日本の判決・審決ベース
- 2008: 米国の判決・審査ベース
- 2009: 欧州の審決ベース

2008: 実施例を上位概念化した請求項についての研究(日本)

2010年度(中長期4年目)

記載上の留意事項を検討(日本)

質の高い明細書及び特許請求の範囲を目指して

2011年度(中長期5年目、纏め)

★資料: **改訂審査基準の解説書**★

『質の高い明細書及び特許請求の範囲を目指して』
—各国の記載要件を具備するための留意事項—

審査基準改訂

これらの検討結果を踏まえて...

2012年度

各国(日・米・欧)の判断差異を審査ベース(1stOA)で検討中

※検討対象: 国際公開日2006/8/3のPCT出願約440件

Office	Support requirement	Clarity requirement	Enablement requirement
Japan Patent Office	78	236	74
United States Patent and Trademark Office	30	178	48
European Patent Office	34	175	18

進歩性に関する研究

第3小委員会

背景・活動目的 知財高裁、特許庁における進歩性判断の変化に関して研究する

活動内容

- テーマ1: 特許庁と知財高裁で判断が異なった事例解析(進歩性における周知技術)
- テーマ2: 知財高裁、特許庁における進歩性判断の変化に関する統計的研究
- テーマ3: 進歩性に関する3極(日欧米)比較に関する研究

テーマ1

実務上は、相違点について複数の先行技術文献を「周知例1、2・・・」と引用し、周知であるとして、論理付けを行わない拒絶理由が多用されていた。



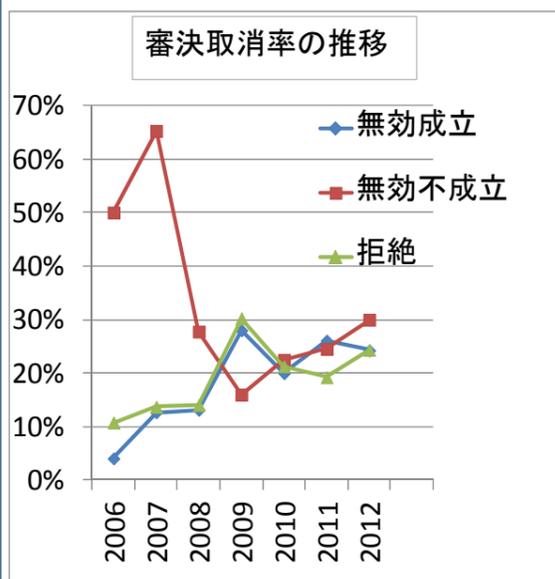
知財高裁で、特許庁の安易な「周知技術」の認定及び適用を戒める判断が相次いでいる。

- ・上位概念化、抽象化はダメ
- ・動機付けが必要

論文投稿準備中

テーマ2

特許庁と裁判所の進歩性に対する判断の温度差が縮まっていない。



テーマ3

(目的)

三極特許庁における、進歩性/非自明性の要件の判断相違について明らかにし、権利化時の留意事項として実務家へ提言する。

(アウトプット)

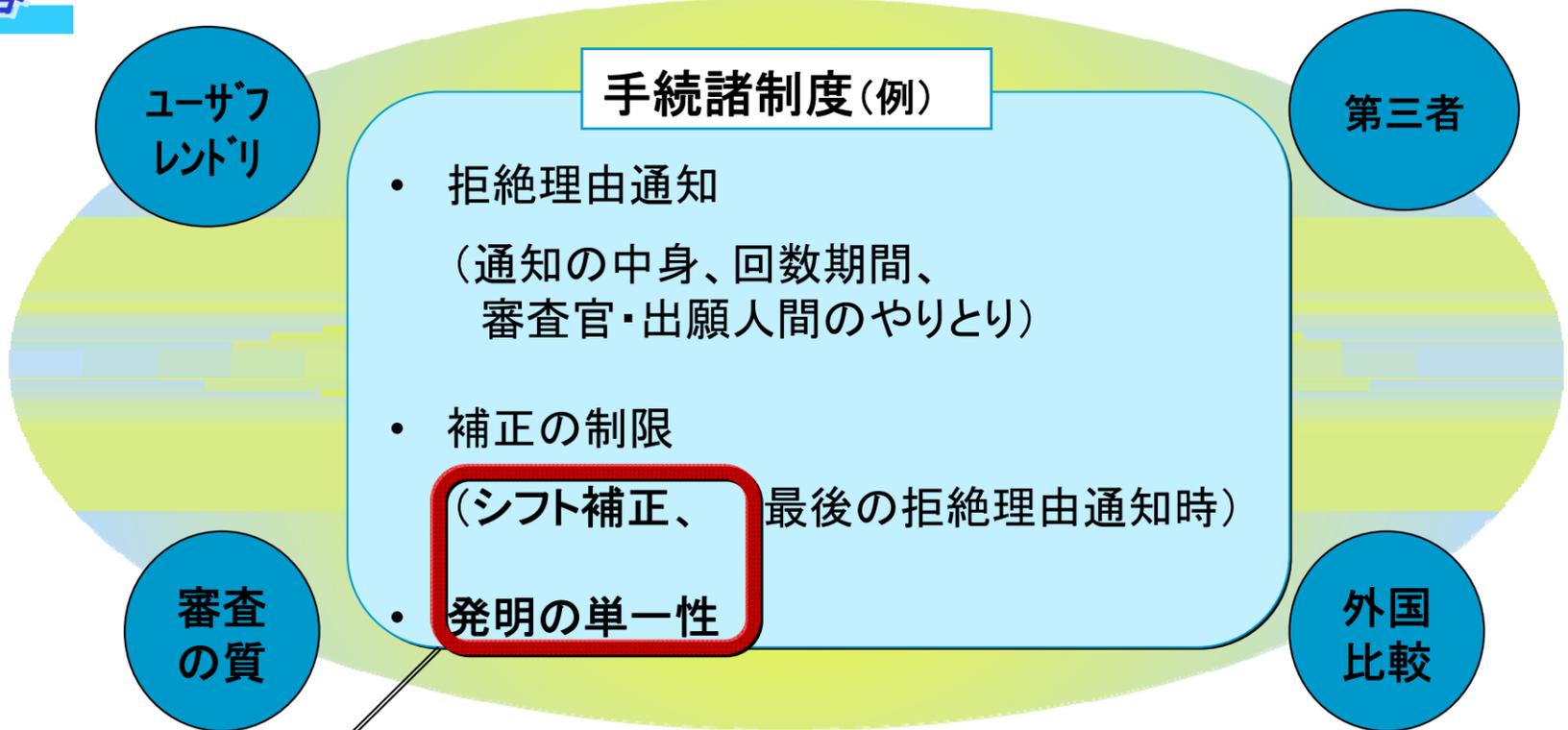
- ・三極特許庁における進歩性/非自明性の要件の判断相違は?
 - ・判断基準となる先行技術は適切か?
- ⇒具体的事案検討中

特許取得のための手続諸制度の検討

第4小委員会

背景・活動目的 審査滞貨解消が見込まれる中、特許取得までの現在の諸制度を検証し、次世代のあるべき姿を提案する。

活動内容



審査対象が厳しく限定される現在の運用を改めるよう特許庁へ要望

→ 現在、緩和の方向で審査基準改訂策定中

→ 今後、改訂案のポイントと出願人の留意点をとりまとめて発表予定

審査過程における諸問題の検討

第5小委員会

背景・活動目的 出願人からみた制度・手続の活用、留意点の検討、出願人のニーズに応じた審査制度の検討等を行い、会員企業にフィードバックを行う。

活動内容

⇒: OUTPUT、 : 過去に検討したテーマに関する最近の情勢

●2009年度

・「出願人のニーズに応じた審査制度の検討

－ 権利化タイミングの多段階化に向けて遅い権利化の実現 －

⇒ 知財管理Vol.60, No.12, pp.1979-1990(2010)に論説を掲載、2010年2月東西部会にて発表。

「審査タイミングの選択制度」が産構審 知的財産政策部会にて課題として取り上げられている。

・「有効な情報提供制度のあり方」

⇒ 知財管理Vol.61, No.1, pp.53-66(2011)に論説を掲載。

付与後レビュー制度が導入される見込み。

●2010年度

「出願人の視点によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する検討」

⇒ 知財管理Vol.62, No.1, pp.47-65(2012)に論説を掲載、2012年3月東西部会、2012年12月関東金属機械部会にて発表。

2012年1月27日
知財高裁 大合議判決

●2011年度

「実用新案制度の再考 － 平成5年法改正以後 －

⇒ 知財管理Vol.63, No.1, (2013)に論説を掲載。

中国の出願件数: 実案>特許(2010年)
日本の出願件数: 実案<<特許(無審査以降)

●2012年度 「誤記に関する検討」

裁判・審決の事例から誤記の訂正を態様別にまとめ、出願人として留意すべき事項を論説にまとめる。

どの程度なら「誤記」として認められるんだろう？

