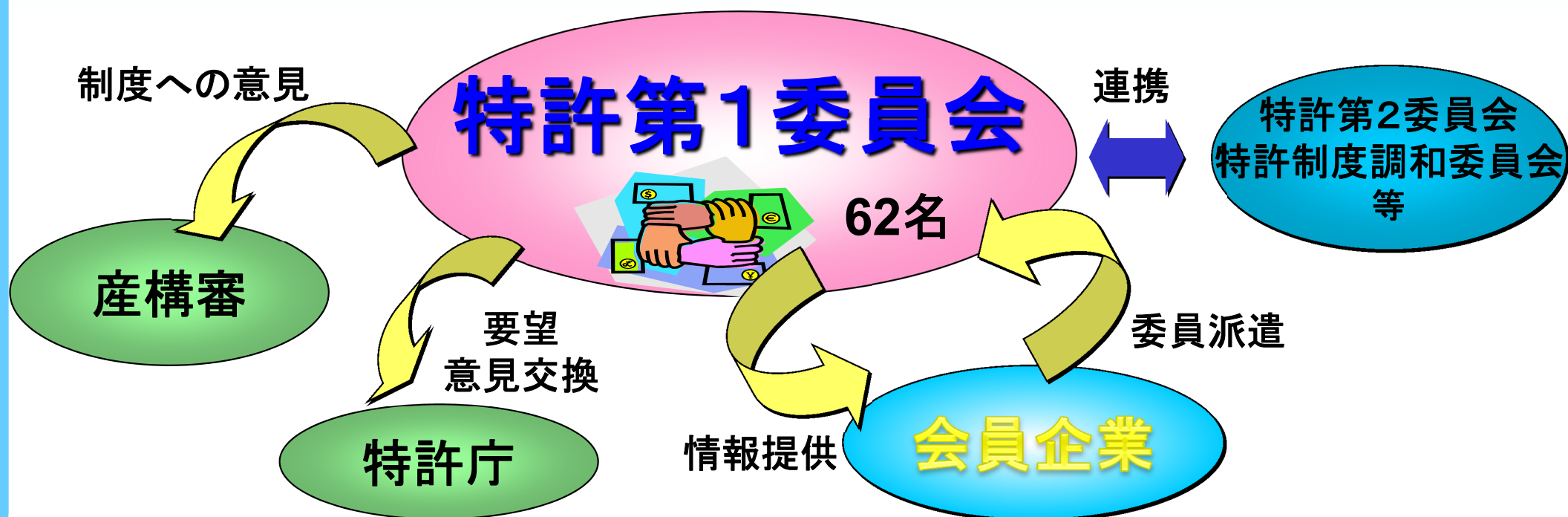


特許第1委員会は、特許の諸制度・諸問題を研究し、会員企業への情報提供、特許庁等外部への意見提言を行っています



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

各国クレーム課金制度／クレーム記載要件の相違による出願人負担の分析、現行制度の問題点と国際調和の必要性の検証

- ◆ 発明内容の修正の有無に関わらず、出願国ごとにクレームを書き換える必要がある
- ◆ 自国で特許を取得できても、他国で同一クレームによる特許取得の予見性が困難
⇒ 国際調和をユーザーは望んでいるのか？ また、その優先順位は？

■ クレーム課金に関する問題点

- ・クレーム数対応課金(日本型)と、一定クレーム数追加課金(欧米型)との相違への対応は？
- ・各国特有の課金(独立クレーム課金／マルチクレーム課金)、クレーム総数に対する課金はどのように回避すべき？

■ クレーム記載要件に関する問題点

- ・クレーム引用形式(マルチマルチ等)の相違への対応は？
- ・2パート形式の取扱いに対応したクレーム記載は？

- ・各国課金体系の整理
- ・ユーザーアンケート
- ・包袋調査

による現状分析

- 制度の改善案を特許庁へ提言
- 現行制度下での負担軽減策、コスト的に優位なクレーム構成の提案

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

問題意識

2012
年度

- 2007~2009年度の検討結果⇒各極の記載要件判断の厳しさに大差なし
- この結果は実務感覚とギャップあり
- 判決・審決ベースの検討だった為？

2013
年度

- 昨年度の研究は実務感覚に沿った調査結果が得られた点で大きな意義
- しかし、件数が膨大な為に国際公開1週間分のみを調査⇒偏りを懸念
- 調査期間を広げ、且つ調査対象を限定し再調査⇒懸念の解消を図る

First Actionベースで記載要件判断を三極比較
⇒2006年8月第1週に国際公開され、三極でFAが通知された442件を調査
⇒記載要件違反の指摘は日本が最多(3要件/分野別で指摘数に差はあり)

「知財管理」
2013年9月号
に掲載

受理官庁を日本に限定しFAベースで三極比較
⇒2006年8月,12月,2007年4月,8月いずれかの第1週に国際公開された327件を調査
⇒明確性要件違反は日本が多くはないが、サポート・実施可能要件違反は日本が最多(サポート要件は顕著)
⇒サポート要件判断の差が権利範囲に与える影響は？

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

下記①②を導出すべく、『日・米・欧に出願があり、First Action時に同一の独立クレームを有する案件』を対象として、進歩性判断に関する相違を検討

- ①特許庁に対して、制度・運用上のハーモを推進すべき場面
- ②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

検討事項

- ・ 三極特許庁の進歩性判断傾向
- ・ 判断差が生じた案件の争点整理(発明認定の相違、効果参酌の相違など)
- ・ 判断差が生じた原因の考察(法令・基準の相違、運用など)

分割出願制度の検討

第4小委員会

2006年に導入された「特許査定後の分割出願」の利用状況、問題点の検証

出願人の活用

- ・ 親出願の特許性を把握したうえで一部の要件を追加・削除等して分割
- ・ 不要な限定を削除して分割(上位化)
- ・ 別発明を分割

特許査定後の分割出願

第三者の視点

- ・ 「数の力」で権利行使を受けると無効にするのは**時間的・金銭的にかなりの負担**
- ・ **一部を切り売り**されるとライセンスを受ける際に問題

実質同一の分割出願が権利化されていないか、登録特許の請求項、および、審査事例をピックアップして、39条の審査状況を調査(数百件)

拒絶理由通知における諸問題の検討

第5小委員会

拒絶理由通知の制度上・運用上の問題点の抽出・整理

出願人、審査官、第三者にとって最適な拒絶理由通知の記載方法の提案

審査の進め方における不満例

- ・ 36条解消後、最後の拒絶理由通知で29条2項
- ・ 最後の拒絶理由通知で36条違反(後出し)
- ・ 最後の拒絶理由通知が出されずに拒絶査定

拒絶理由通知の記載方法における不満例

- ・ 出願人にとって不明瞭な記載内容
- ・ 案件ごとのバラツキ

審査の質・ユーザー満足度の向上に貢献

制度上・運用上の改善案を検討し、特許庁へ要望

最適な拒絶理由通知の記載方法を定型化し、特許庁へ要望