

特許制度の国際調和に向けた検討(中長期テーマ) 第1小委員会

背景・活動目的 各出願制度の活用策を提案し、更なる国際調和*に向けた改善策を模索する。

活動内容

2007年度

2006年7月に試行開始の“特許審査ハイウェイ制度”に着目し、利用実態についてアンケートを実施 → 企業の感じるメリット・デメリットおよび未利用理由を取り纏め

知財管理
Vol.58 掲載

2008年度

“特許審査ハイウェイ制度”の実際の利用案件に関して分析し、活用案を提言
→①OA回数減少(コスト低減)、実際の早期権利化等のメリットを確認
②PCTとの融合(国際調査を第1庁と見なす)を提言 →2010/01試行実現

知財管理
Vol.59 掲載

2009年度
(今年度)

国際調和に係る各特許出願制度(パリ&PCTルートを中心に、早期審査、特許審査ハイウェイ、トライウェイ等)の特徴を分析し、各観点(コスト、補正の自由度、ワークシェア等)毎に、各制度の優位性を評価して利点・欠点を明確化し、活用案を提言する。

[JPを基礎とし、出願国・地域として、US、EP、CN、KRを想定して5極で検討]

出願制度	利点	欠点	活用案
パリルート 基本的特徴	第2庁での補正の自由度が高い	第2庁での権利化の予見性が低い	各国毎に異なるクレーム化を図りたい場合に適する
PCTルート 基本的特徴	サーチレポート(ISR)により、権利化の予見性が高い	国内移行する国が少ない場合はコストがパリよりも高い	ISRの結果を踏まえ、各国移行の有無や補正内容を検討可能
特許審査 ハイウェイ	第1庁登録クレームが第2庁でもそのまま登録のケースが多い	第2庁のクレームを第1庁の登録クレームに対応が必須	第1庁登録クレームが満足できれば、早期化・コスト共に○

イメージ

2010年度

特許制度の国際調和に向けた最適な制度の模索・検討を進め、結果を纏めて、最終報告書として提言する。(仮)

* 特許制度の国際調和
に向けた4ステップ

ステップ1
共通出願様式

ステップ2
サーチの調和

ステップ3
審査の調和

ステップ4
世界特許制度

記載要件に関する研究(中長期テーマ)

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。併せて、今後、統一される記載要件のあるべき姿に向けた提言について検討する。

活動内容

2007年度(中長期1年目)

知財管理
Vol.58 掲載済

日本の判決・審決ベースで各国判断差異を検討
結果:記載要件の判断は日本が厳しい
判断結果の相違を類型化した
拒絶理由の比率は三極で変わらない

2008年度(中長期2年目)

知財管理
Vol.59 掲載済

米国の判決・審査ベースで各国判断差異を検討
結果:特定の国が厳しいとの結論には至らず
拒絶理由の克服率は三極で多少差があった
サブテーマ:日本の記載要件についての研究
実施例の上位概念化の認められる要因を検討

2010年度(最終年)
各国検討結果のまとめ、
及び在るべき姿の提言

2009年度(中長期3年目)

① 欧州の審決ベースで記載要件の各国判断差異を比較検討

- ・欧州の審決で記載要件が問題となった事例を抽出し、対応外国出願・特許と比較
- ・全体の傾向を調査するとともに、メンバーの専門性を活用し電気・機械・化学・バイオの小グループで技術分野ごとに有意な傾向があるかどうかを調査

② サブテーマ:記載要件に関する特許庁と裁判所の判断相違の割合/類型の検討

- ・記載要件に関する日本の判決から検討事例抽出

進歩性審査基準の解説作成

第3小委員会

背景・活動目的: 進歩性の審査基準を出願人目線で読み解き、権利化に寄与する

活動内容

審査基準における進歩性(新規性における発明の認定1.5.1~4を含む)の解説を作成することで

審査基準を読んでも、出願人の反論手法がわからない

審査基準を細かく読んでみると、実はよくわからない(知っているつもり)という疑問に答えます。

ここで進歩性の「審査基準に関するクイズ」あなたはわかりますか？

Q1 動機づけの3つのタイプのうち、いずれかが動機付けられれば、必ず拒絶理由ありとされる？(易)

Q2 最適材料の選択等と判断される場合の「一定の課題を解決するために」とある「一定の課題」とは？(難)

その他活動内容 産業構造審議会特許制度小委員会審査基準専門委員会における「進歩性ケーススタディ」に関する提言

明細書等の補正の最新実務に関する研究

第4小委員会

背景・活動目的: 補正に関する判決や審査実務で起きている重要な動きを分析して企業実務に活かす

活動内容

◆ ソルダレジスト(除くクレーム)事件大合議判決(H20.5.30)の一般的補正への影響

- * 同判決で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」 → 実務の判断に影響/変化を及ぼす可能性あり
- 同判決後に補正可否を判断した裁判例(20件)を調査し、判断プロセスや結論の変化を分析
- 影響の有無と権利化実務の留意点を実務者へ提言

◆ シフト補正要件の審査運用

- * 2007.4.1以降の出願は、補正に際しシフト補正要件が課せられている。審査基準は公表されているが、その運用次第では権利化実務への多大な影響が懸念される。
- シフト補正要件違反が通知された出願(49件)を分析し、審査基準の運用を検証
- 運用の適否と実務における留意点を提言

遅延審査のあり方、情報提供の活用の検討

第5小委員会

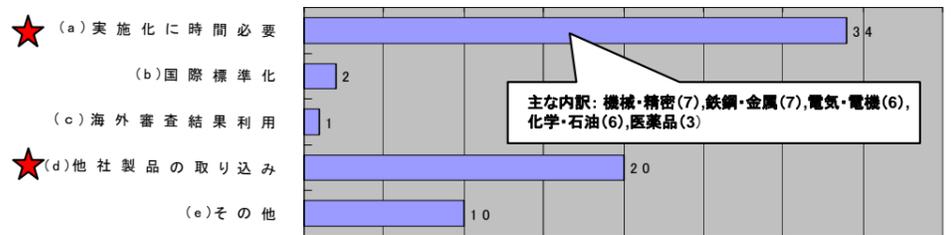
背景・活動目的 遅い権利化のニーズ把握、情報提供の活用方法、制度提案を行なう

活動内容

アンケート回答企業:64社

アンケート回答数:102人

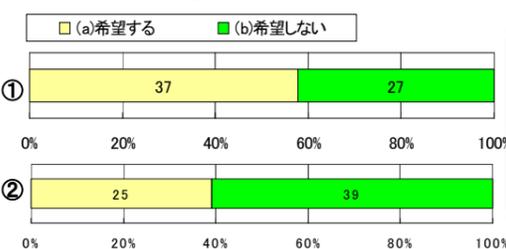
● 遅い権利化のニーズは？ (複数回答可)



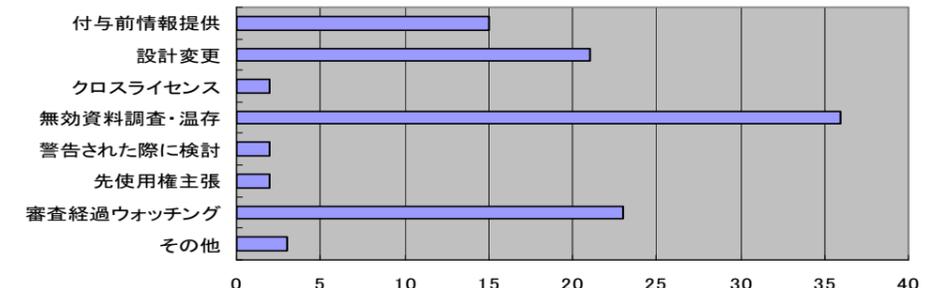
★ 主な内訳: 機械・精密(7), 鉄鋼・金属(7), 電気・電機(6), 化学・石油(6), 医薬品(3)

● 実施化に時間が必要なケースがあるとの声は多くの業界から聞かれる。
● 他社製品の取り込みのために、権利化を遅らせることは妥当か？
● 審査請求期間の延長を希望する企業が多いが、H13年法改正に逆行するのでは？
● 審査着手繰り延べの希望は40%程度と比較的に低い。導入は時期尚早か？

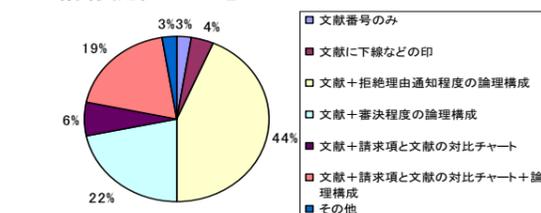
● 実現手段 (①審査請求期間の延長(ex5年)、②審査着手時期の繰り延べ)



● よく実施する他社特許への対抗策は？



● 情報提供の形態は？



● 他社特許への対抗策としては、現行の情報提供は、十分に活用されていない。
● 情報提供は、文献に加え、何らかの論理構成等を添付するのが多い。