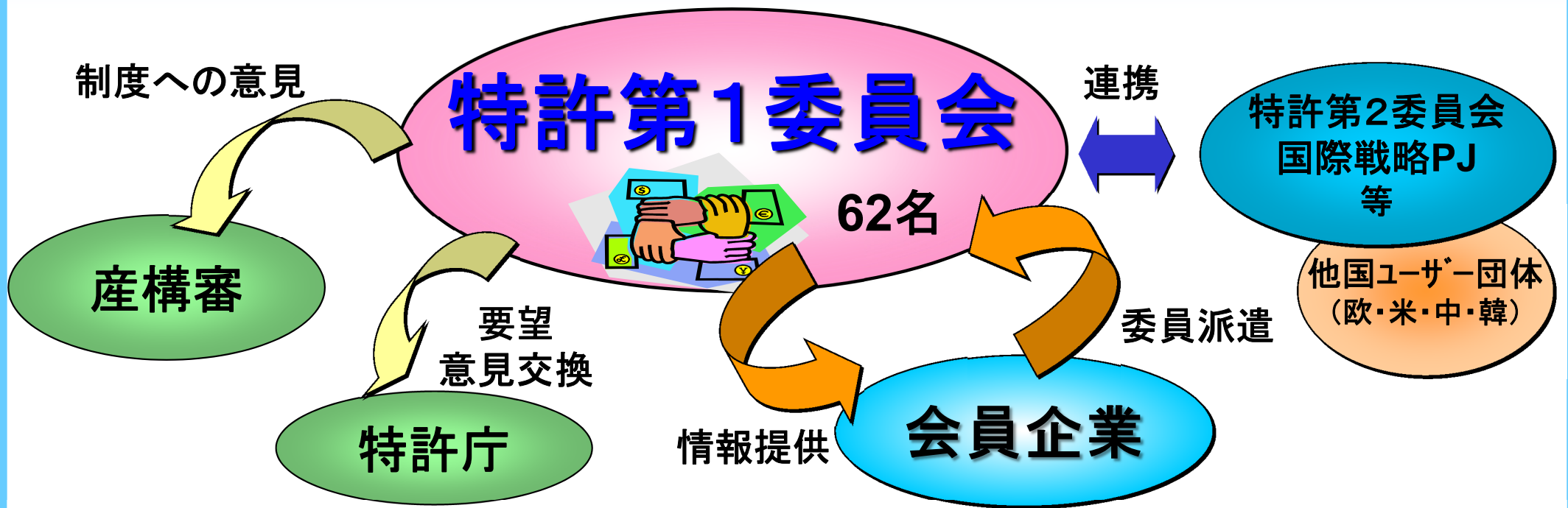


特許第1委員会は、特許の諸制度・諸問題を研究し、会員企業への情報提供、特許庁等外部への意見提言を行っています



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

特許審査の質改善に向けてできることは？

各国ユーザー

各国特許庁

■ 情報提供制度

五極特許庁+PCTにおける情報提供制度の相違点の研究

引用文献の言語

	J P	U S	E P	C N	K R
英語	△	○	○	○	×
日本語	○	△	△	△	×

申請フォーマット有無

	J P	U S	E P	C N	K R	P C T
	○	○	○	×	×	○

これらの規定は調和されるべき！

■ 他国審査結果の尊重

他国審査結果の相互尊重率の算出

	対 JP	対 US	対 EP	対 CN	平均
JP	—	6%	10%	12%	→ 9%
US	5%	—	10%	13%	→ 9%
EP	14%	13%	—	31%	→ 19%
CN	21%	12%	24%	—	→ 19%

PPH利用足踏み

特許性の不安

相互尊重の向上には仕掛けが必須！

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

- 2013年度：日本を受理官庁としたPCT出願を対象にfirst actionにおける日米欧での記載要件判断動向を調査（「知財管理」2014年9月号に掲載）
- 2014年度：米国を受理官庁としたPCT出願について同様の調査を行い、比較検討（440件対象）

概要

結果

指摘件数	サポート	明確性	実施可能
受理官庁 JP	JP最多	JP最少	JP最多
US	JP最多	US最少	JP最多

- サポート/実施可能⇒受理官庁によらず日本が多い
- 明確性⇒受理官庁が少ない

記載要件判断の五極比較

- 五大特許庁長官会合において、記載要件が、制度調和の議論を進める項目として合意された
- そこで、記載要件判断の五極比較検討を行った。対象は、昨年度三極比較検討を行った出願のうち、中韓の包袋収集が可能なもの（82件対象）

指摘件数	サポート	明確性	実施可能
受理官庁 JP	JPとCNが多い	EPとKRが多い	JPが多い

- 五庁間で判断が齟齬した事例を中心に内容を検討し、留意点を抽出

三極における進捗性判断相違の検討

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、進捗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

- ・ 欧米と日本との審査基準を比較し、判断差が生じやすい状況を整理
- ・ 判断差が生じている案件を争点毎に整理
- ・ 判断差が生じている原因を考察

課題認識

✓ 審査時の先行技術サーチは”**充分に**”行われているのか？

✓ **充分なサーチ**がし尽されない状態で「特許査定」になっていないか？

検討方法

無効資料はサーチ範囲「内」or「外」？

全文献

審査時のサーチ範囲

無効資料

審査時の「サーチ範囲」

- ・ 拒絶理由通知書（調査したIPC）
- ・ 査定謄本（調査したIPC）
- ・ 外注サーチの検索報告書 等

比較

無効資料の特許分類

- ・ 審決採用証拠に限る
- ・ 主引例 or 副引例も考慮
- ・ 非特許文献、外国文献の問題

結果分類

ケース1: サーチ範囲内に無効資料有

審査時のサーチ範囲

無効資料

25%

ケース2: サーチ範囲外に無効資料有

審査時のサーチ範囲

無効資料

22%

ケース3: 非特許文献

22%

ケース4: 外国語文献

11%

検討ポイント

- ・ 審査時のサーチ範囲の妥当性
- ・ サーチ範囲内から文献をピックアップ出来ない要因
- ・ 非特許文献、外国文献の問題

拒絶理由通知の定型化に関する検討

最適な拒絶理由通知のあり方、記載形式の提案

5極、他＋PCTのOAの分析（良い点・悪い点）

課題抽出

改善案・定型化案

特許庁へ要望

案件毎・審査官毎のバラツキ解消

審査の質・ユーザー満足度の向上に貢献

引用文献番号の記載方法の統一

調査範囲の開示

審査対象の特定、過去の審査履歴、前回拒絶理由の解消有無

進捗性の拒絶理由の記載方法

引用文献の該当箇所の指摘方法

従属項に対する指摘

請求項毎の審査の有無と拒絶理由の指摘

補正の示唆

応答期限日の明示