



拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—米国を受理官庁としたPCT出願における傾向比較—

特許第1委員会第2小委員会
(一社)日本知的財産協会



本日の発表について

- ◆ 本日は、
2014年度特許第1委員会第2小委員会の
活動成果を一部を抜粋して発表します。

- ◆ 発表者
関東部会(2月24日火曜日)
本田 明子(大王製紙(株)H&PC事業部)
関西部会(2月25日水曜日)
実川 穂高(フジシールインターナショナル)





特許第一・第二小委員会メンバー

大塚章宏 小委員長(日本メジフィジックス),
三友仁史 小委員長補佐(富士通テクノロジー),
島野哲郎 小委員長補佐(宇部興産),
井熊健(セイコーエプソン), 江副利広(ソニー),
北野総人(JFEテクノロジー), 小暮宏幸(月島機械),
実川穂高(フジシールインターナショナル),
谷為昌彦(大日本住友製薬), 根岸武志(リコー),
萩原幸恵(IHI), 森勝彦(積水化学工業),
本田明子(大王製紙)





目次

拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—米国を受理官庁としたPCT出願における傾向比較—

1. はじめに(背景、過去の調査結果など)
2. 本年度の調査結果
3. 統計分析(統計データ、考察)
4. まとめ



目次

拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—米国を受理官庁としたPCT出願における傾向比較—

1. はじめに(背景、過去の調査結果)
2. 本年度の調査結果
3. 統計分析(統計データ、考察)
4. まとめ





1. はじめに(背景、過去の調査結果)

- ◆ 記載要件に関するハーモナイゼーションの要望が高まっています。
- ◆ 2013年度(昨年度)、日本特許庁を受理官庁としたPCT出願(JP-PCT)をサンプルとして、日米欧の三極における、記載要件判断の確認をしました。

日米欧の三極で指摘件数に大きな差があった。





1. はじめに(背景、過去の調査結果)

- ◆ JP-PCTは日米欧で指摘件数に大きな差がある。
- ◆ 2014年度(今年度)、
米国特許商標庁を受理官庁としたPCT出願
(US-PCT)をサンプルとして、
日米欧の三極で記載要件判断の確認をしました。

日本と米国の出願人の相違による影響を調査。





目次

拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—米国を受理官庁としたPCT出願における傾向比較—

1. はじめに(背景、過去の調査結果)
- 2. 本年度の調査結果**
3. 統計分析(統計データ、考察)
4. まとめ



2. 本年度の調査結果

◆ 調査方法(1)

- ① 米国特許商標庁を受理官庁としたPCT出願かつ、日米欧の三極に移行された案件
- ② 審査対象のクレームが実質的に同じ案件
(補正後のクレームが比較可能な案件を含む)
- ③ 日米欧のFirst Actionを確認
サポート要件、明確性要件、実施可能要件



2. 本年度の調査結果

◆ 調査方法(2)

- ④ 2006年8月、12月、2007年4月、8月のそれぞれ第1週に国際公開、日米欧に移行したUS-PCTを対象(欧州で審査が開始された案件)
2015年度はEP-PCTを調査予定
- ⑤ 欧州のFirst Action
サーチレポートの記載要件違反→カウント
- ⑥ 一発特許査定
→記載要件違反の指摘が無い



2. 本年度の調査結果

記載要件に関する条文¹⁾

	日本	米国	欧州
サポート要件 (記述要件)	36条6項1号	112条1項	84条
	クレーム	明細書	クレーム
	拒絶・無効理由	拒絶・無効理由	拒絶理由のみ
明確性要件	36条6項2号	112条2項	84条
	クレーム	クレーム	クレーム
	拒絶・無効理由	拒絶・無効理由	拒絶理由のみ
実施可能要件	36条4項1号	112条1項	83条
	明細書	明細書	明細書
	拒絶・無効理由	拒絶・無効理由	拒絶・無効理由

1) 審査基準専門委員会第6回会合(平成22年9月)、資料3より抜粋





目次

拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—米国を受理官庁としたPCT出願における傾向比較—

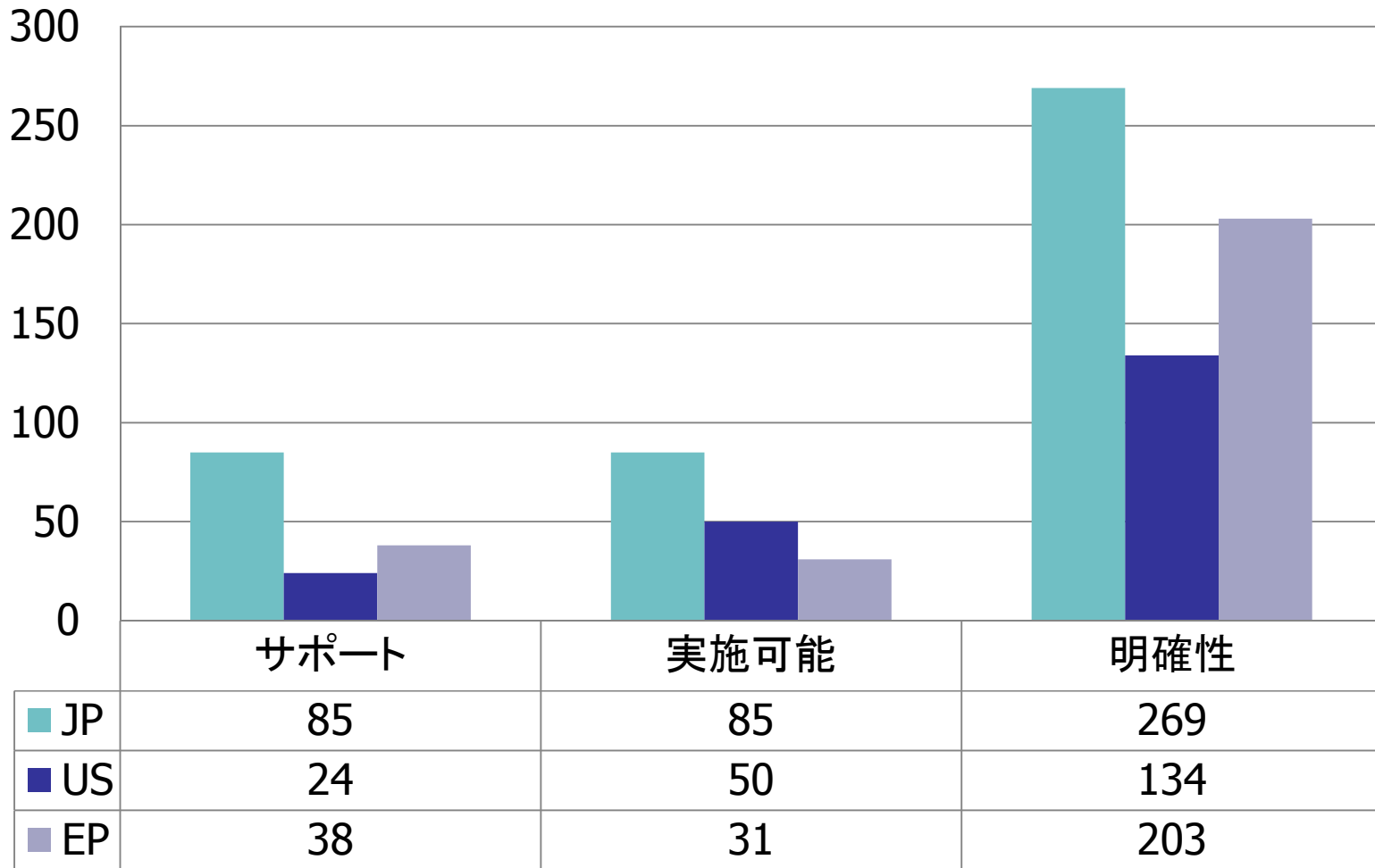
1. はじめに(背景、過去の調査結果)
2. 本年度の調査結果
3. 統計分析(統計データ、考察)
4. まとめ





3. 統計(全体; US-PCT)

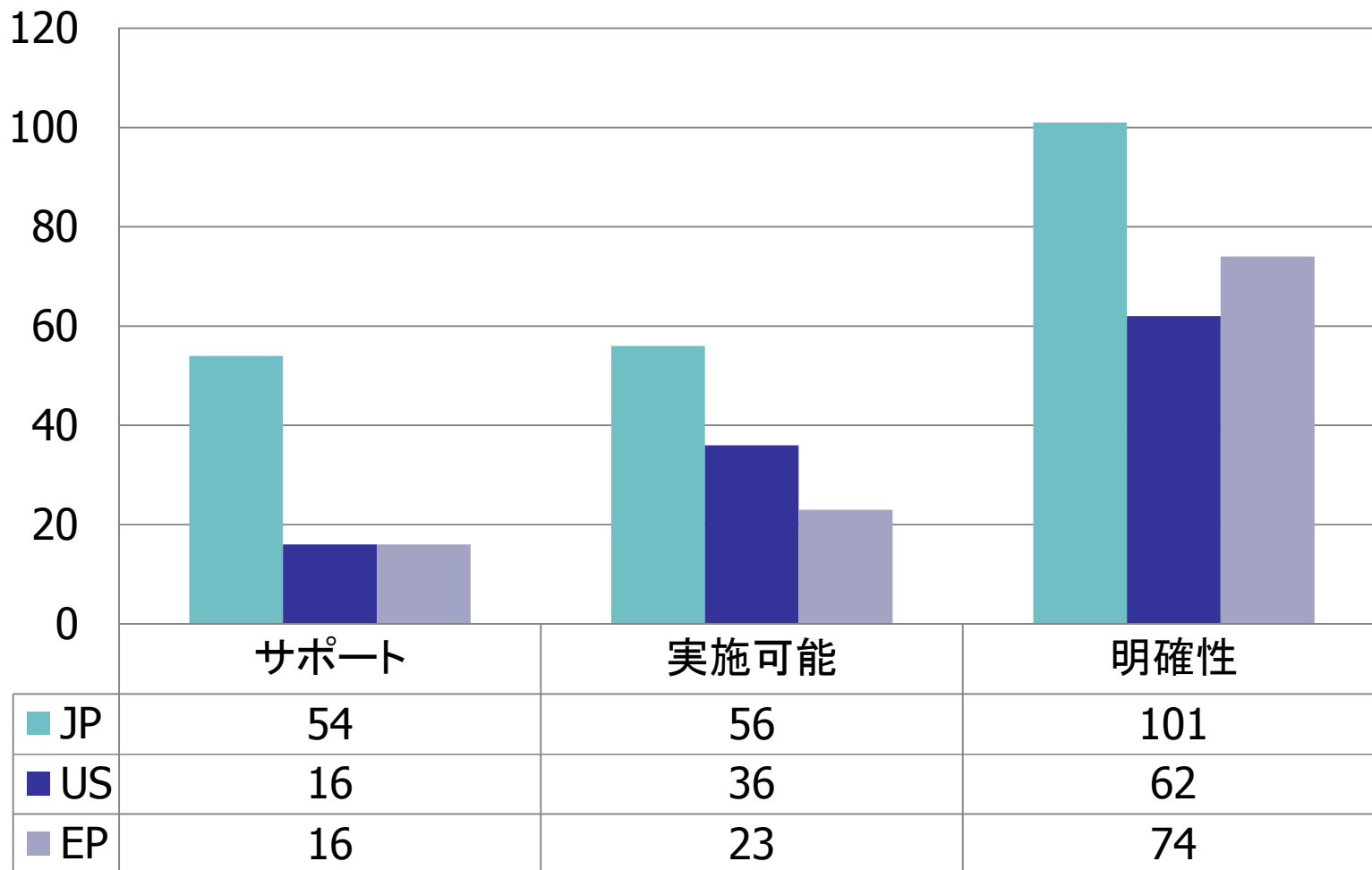
US-PCT(全440件)





3. 統計(医薬・化学; US-PCT)

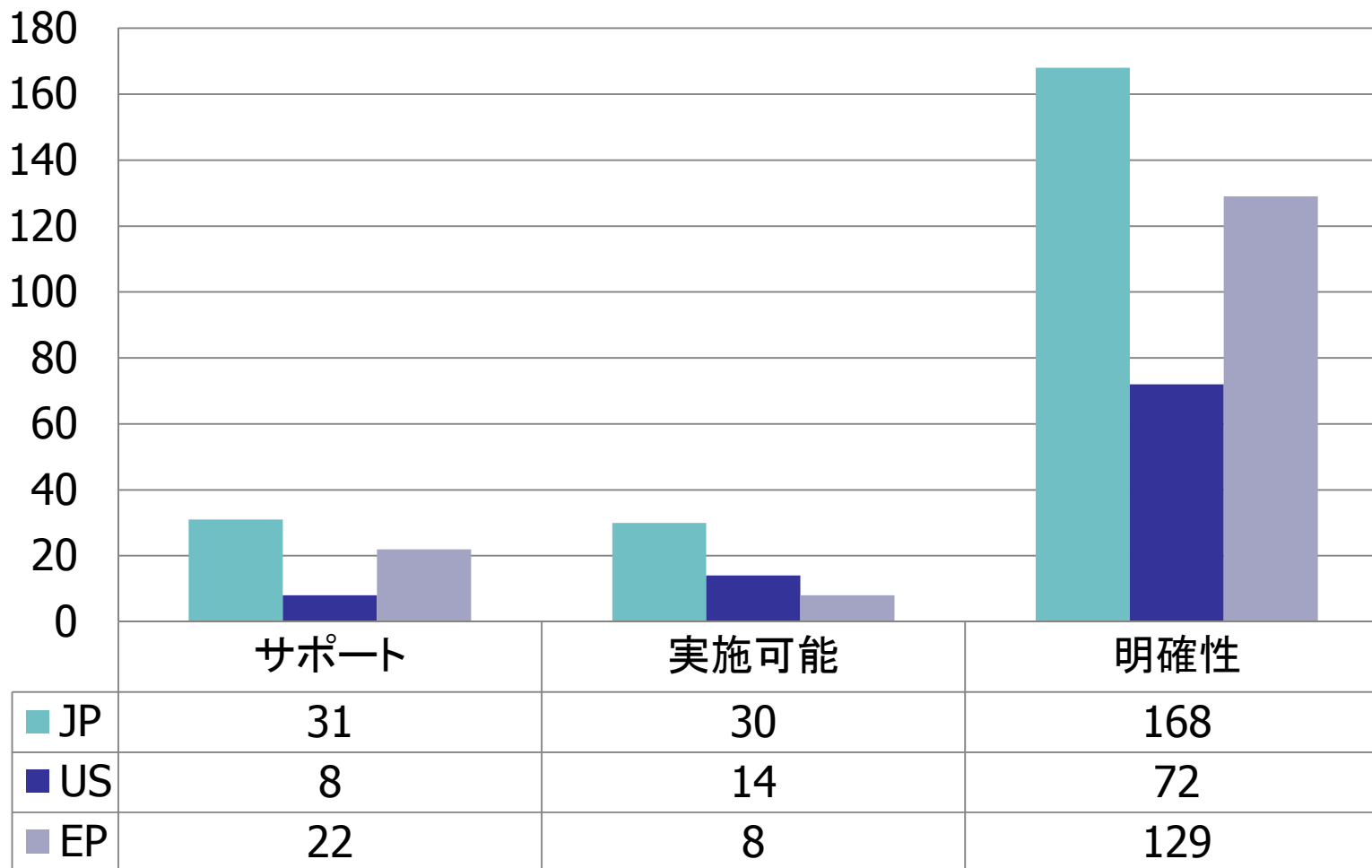
US-PCT(全144件)





3. 統計（機械・電気；US-PCT）

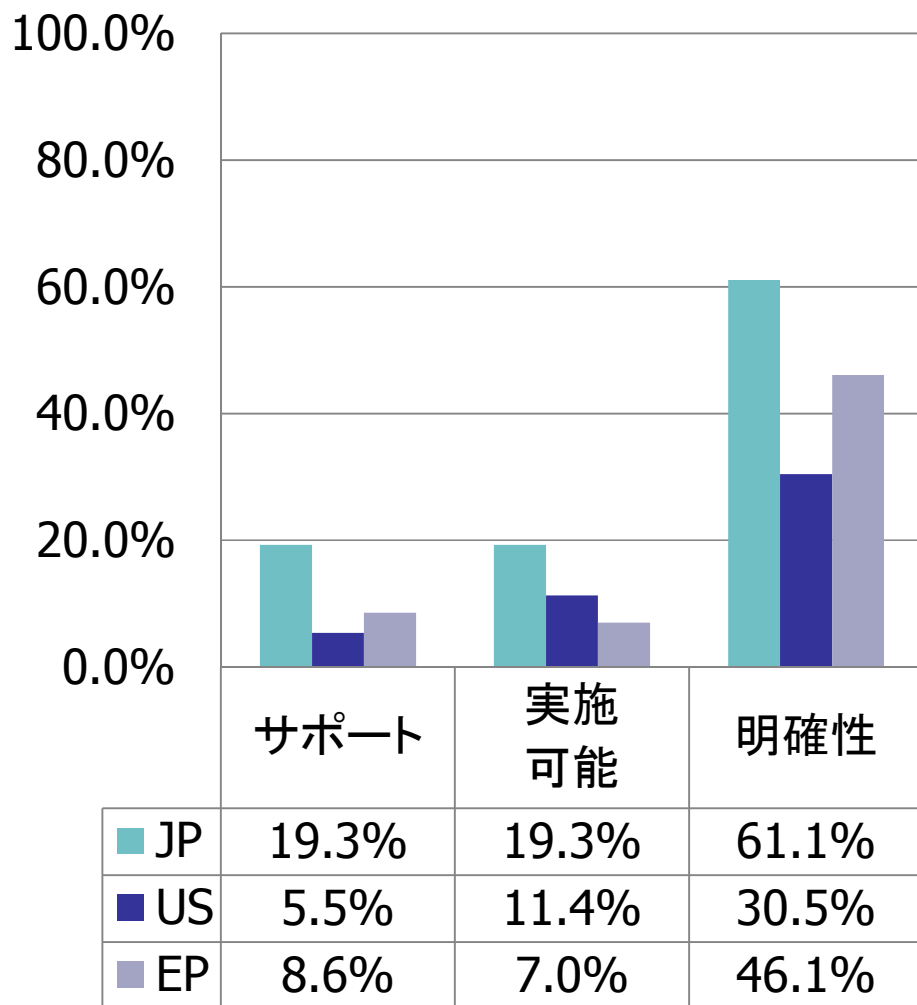
US-PCT（全296件）



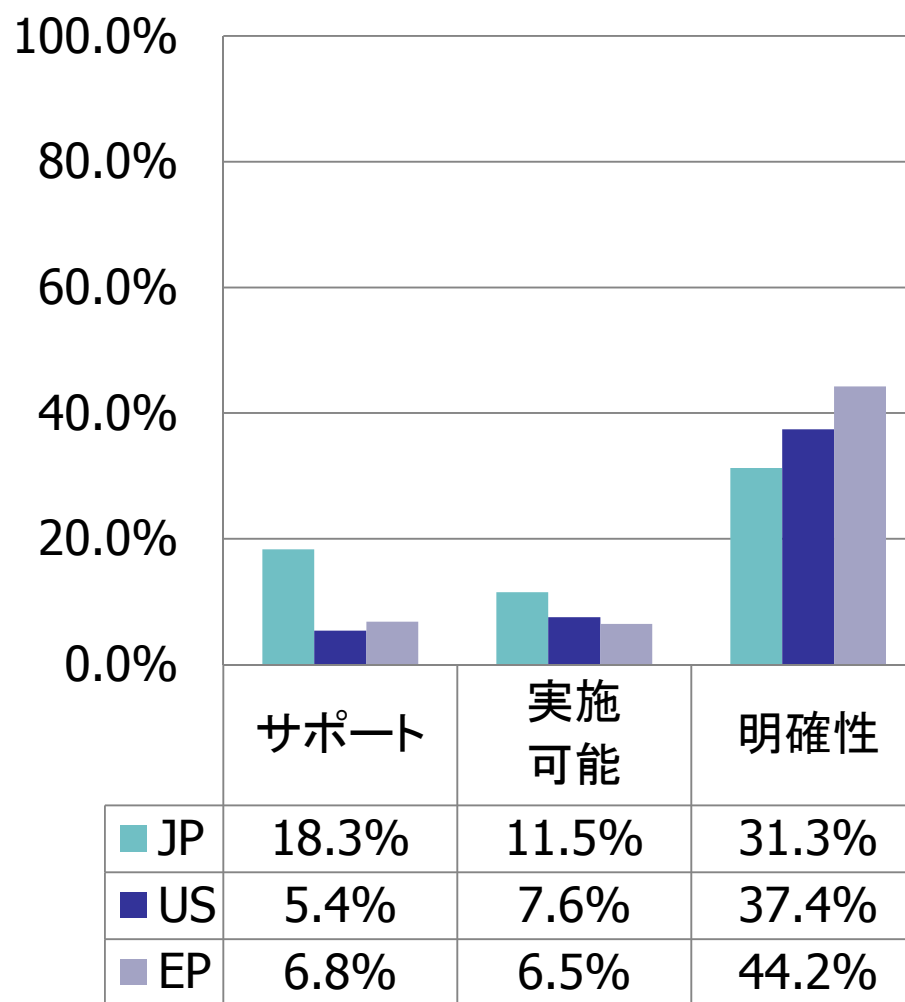


3. 統計(全体; US/JP-PCT)

US-PCT(全440件)



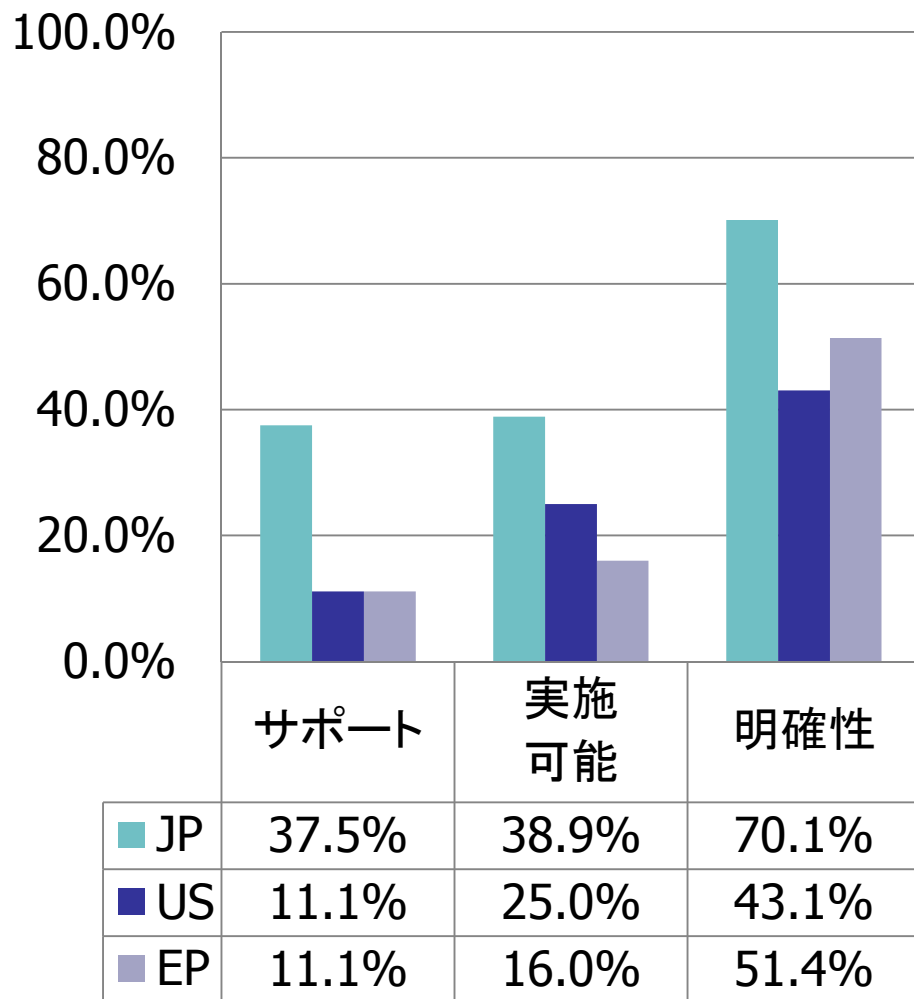
JP-PCT(全278件)



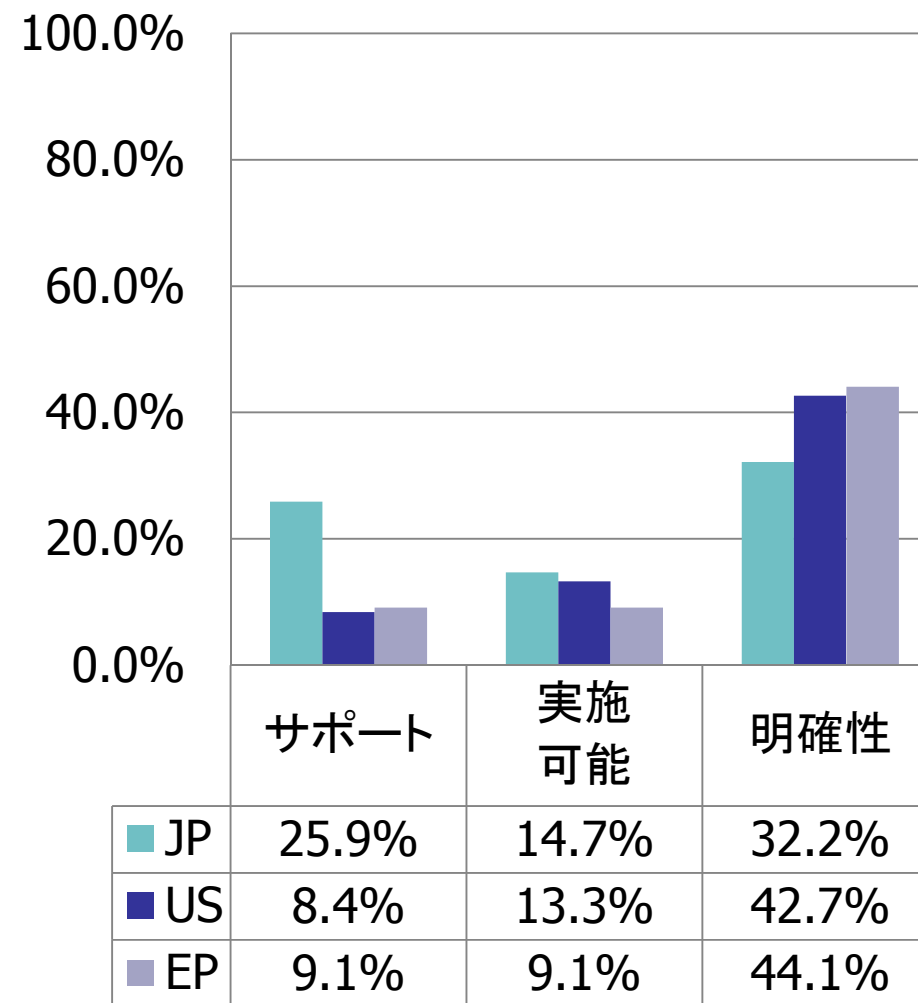


3. 統計(医薬・化学; US/JP-PCT)

US-PCT(全144件)



JP-PCT(全143件)

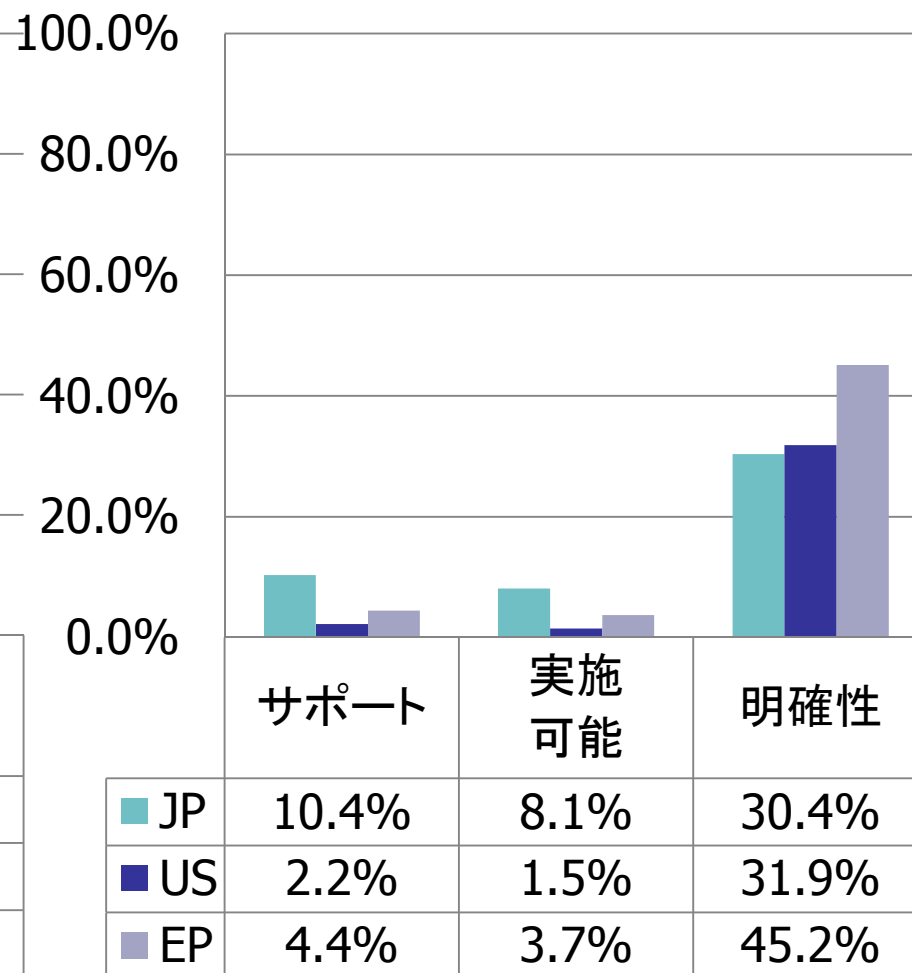
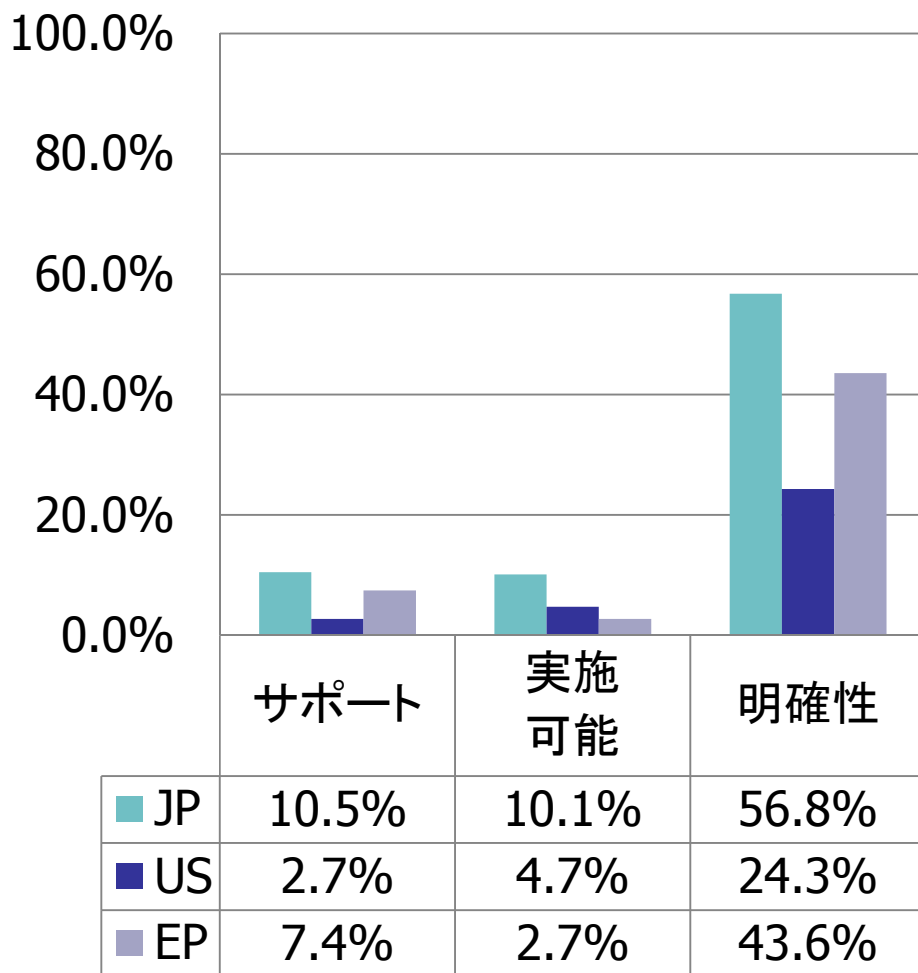




3. 統計(機械・電気; US/JP-PCT)

US-PCT(全296件)

JP-PCT(全135件)





目次

拒絶理由通知における 記載要件判断の三極比較

—米国を受理官庁としたPCT出願における傾向比較—

1. はじめに(背景、過去の調査結果)
2. 本年度の調査結果
3. 統計分析(統計データ、考察)
4. まとめ





4. まとめ(全体の傾向)

- ◆ 明確性要件違反は、受理官庁の出願人が少ない。(JP-PCTは日本特許庁からの指摘が少なく、US-PCTは米国特許商標庁からの指摘が少ない。)

**JP-PCT・US-PCTとともに、欧州特許庁から
明確性要件違反を指摘される割合が同等**

**欧州を受理官庁としたPCT出願の
三極での比較検討に期待。**





4. まとめ(医薬・化学分野の傾向)

- ◆ 記載要件違反全体では、US-PCTを対象にした場合の方がJP-PCTを対象にした場合よりも日本での指摘割合が多い。
- ◆ 日本ではサポート要件違反・実施可能要件違反が米国・欧州と比べて指摘されやすい。(JP-PCTとUS-PCTが同じ傾向)

**サポート・実施可能要件判断の差異により
日本だけ狭い権利という状況が発生しうる**





4. まとめ(機械・電気分野の傾向)

- ◆ 記載要件違反全体では、US-PCTを対象にした場合の方がJP-PCTを対象にした場合よりも日本での指摘割合が多い。
- ◆ サポート要件違反・実施可能要件違反は、US-PCTとJP-PCTが同じ、全体の件数の10%以下。



4. まとめ

- ◆ **日本、米国、欧州**の三極、更に**中国、韓国**を加えた五極において権利取得のニーズが年々増している。
- ◆ 記載要件判断の違いによって、対応の違いや、特許の権利範囲に違いが生じることは出願人にとって不便である。
- ◆ PHEP(5大特許庁の会議体)において、記載要件は、優先的に検討する主要項目の一つ。

早期にハーモナイズされることが望まれる。



ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

