

～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



発明の単一性についての各国の判断の違いに関する調査・研究

国際第1委員会 WG3 (2014年度)
福本良太・岩崎英樹

2015年12月18日, 22日
12月度東西部会



メンバー紹介

- ◆ 2014年度国際第1委員会WG3メンバー：
 - － 福本良太 (WGリーダー、愛三工業)
 - － 稲森創 (住友化学)
 - － 岩崎英樹 (リコー)
 - － 内川大介 (セイコーエプソン)
 - － 岡村大輔 (パナソニックヘルスケア)
 - － 木挽謙一 (三菱電機)
 - － 平田陽一 (ルネサス エレクトロニクス)
 - － 福山知恵子 (パナソニックヘルスケア)
 - － 堤昌之 (副委員長、日産自動車)





国際第一委員会WG3報告

◆ 報告内容

- 活動の目的
- 調査内容
- 調査結果から読み取れること
- 調査結果の活用





活動の目的

◆ 背景

- ・5極特許庁(日米欧中韓)で、特許制度の国際調和に向けた議論が進められている。
- ・JIPAは米欧中韓のユーザー団体と協力して、ユーザーの立場から国際調和に向けた議論に参加。

◆ WG3の活動

- ・単一性に関し、米国が突出して厳しいとの実感があり、ユーザー側はこれの改善(国際調和)を要望
- ・ただし、実態の裏づけが乏しい
 - 世界の特許庁を動かすため、実態調査を実施





発明の単一性の規定の比較

各国の単一性に関する規定

	根拠条文	規定概要
日本	特許法第37条 施行規則第25条の8	共通の「発明の特別な技術的特徴」(special technical feature)がある発明は単一性を満たす。
米国	米国特許法第121条 特許規則1.141	“independent and distinct inventions”は単一性が無いとできる(いずれか一つに限定させることができる)。
欧州	欧州特許条約第82条 特許規則第44条(1)	一の発明または“single general inventive concept”を形成するように関連している一群の発明は単一性を満たす。
中国	中国専利法第31条第1項 実施細則第35条第1項	複数の発明の相互間において一つの全体的構想による関連がある場合は単一性を満たす。
韓国	韓国特許法第45条第1項 施行令第6条第1項	個々の発明が単一の発明概念を形成する場合は単一の出願に含めることができる。
PCT	PCT第17条(3)(a) PCT規則第13規則	1又は2以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときは単一性を満たす。

★日本、欧州、中国、韓国およびPCT:

「先行技術に対して貢献する特別な技術的特徴(special technical feature: STF)が単一性の判断基準としている点で共通。

★米国:「独立した別個の発明(independent and distinct inventions)は単一性が無い」と規定。STFを基準としていない。





発明の単一性の規定の比較

◆ PCT出願の単一性に関する規定

	規定概要
日本	特になし
米国	長官は、発明の単一性に係る疑問点を、条約及び条約規則の要件の範囲内で、第121条に基づいて再審査させることができる。 (米国特許法第372条(b)(2))
欧州	追加調査手数料に関する規定のみ
中国	追加料金(単一性回復料)に関する規定のみ
韓国	特になし

★発明の単一性判断の基準は、いずれの国でも、実質的にPCTの基準。

★米国では、審査官が単一性を満たさないと判断した場合は、
(通常は、実体的な審査に先立って)限定要求を発行。



発明の単一性の規定の比較(米国の審査基準)

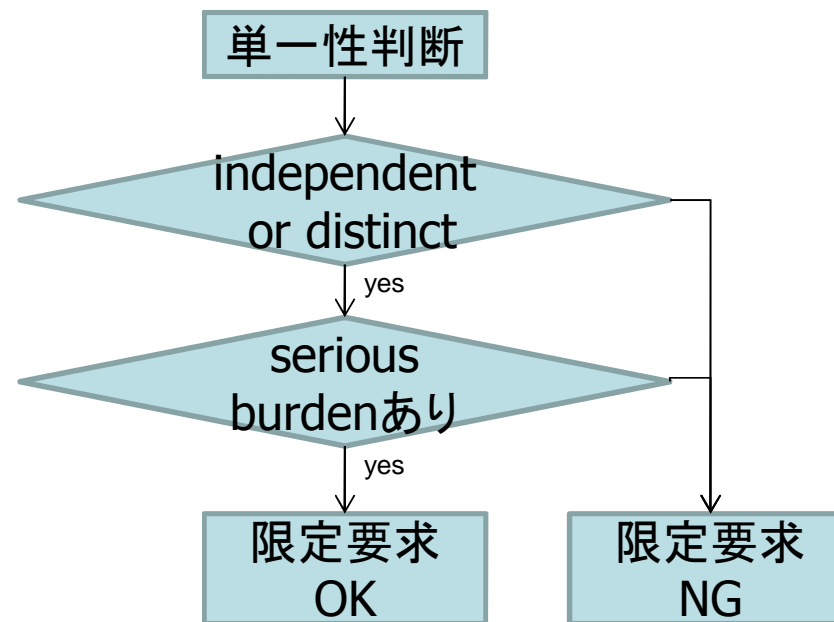
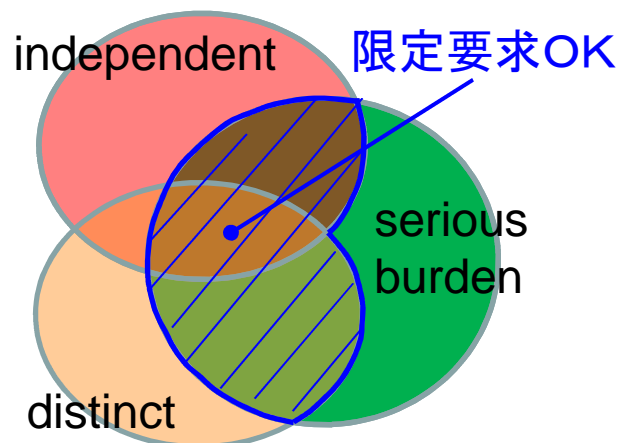
◆ 米国出願(非PCT)の単一性の審査基準 (MPEP 800章)

MPEP	規定事項
803	<p>限定要求を出すには、特許的に識別可能な複数の発明が以下の2つの条件を満たしている必要がある。</p> <p>(A) 複数の発明が” independent or distinct”であること。</p> <p>(B) 限定要求を発出しなかったとしたら審査にserious burdenが生じること。</p>

要件: 以下、(A),(B)の両方を満たす必要あり

(A) independent or distinct

(B) serious burdenあり





発明の単一性の規定の比較(米国の審査基準)

◆ “independent or distinct”の基準

MPEP	規定事項
806.05	関係する(related)発明(どのような場合別個(distinct)か)
806.05(a)	コンビネーション・サブコンビネーション
806.05(d)	一緒に使用可能な複数のサブコンビネーション
806.05(e)	方法とその実施のための装置
806.05(f)	製造方法と製造物
806.05(g)	製造装置と製造物
806.05(h)	製造物とその使用方法
806.05(i)	製造物、製造方法、及び使用方法
806.05(j)	関連する製品、関連する方法
806.06	独立した発明

例) 製法と製造物の関係の場合、

以下のいずれかであれば、“distinct”(806.05(f))

(A)その製造物の自明な製法でなく、且つ、その製法で他のものも作れる場合

(B)その製造物が他の方法でも製造できる場合

★「その物の製造に適している方法か否か」の基準ではなく、立証は容易。





発明の単一性の規定の比較(米国の審査基準)

◆ “serious burden”の基準

MPEP	規定事項
808.02	審査官は下記の1つを基にserious burdenが存在することを説明する必要がある。 (A) 特許分類が異なる。 (B) 技術分野が異なる。 (C) 調査範囲が異なる。

・“serious burden”の立証のためには、
上記(A),(B),(C)のいずれかを示せばよい。

- ★ 「物」と「製造方法」など、カテゴリが異なる場合、
 - ⇒ 特許分類も異なる場合が多い。
 - ⇒ “serious burdenあり” の立証は容易。



発明の単一性の規定の比較(米国の審査基準)

◆ 米国出願(PCT)の単一性の審査基準 (MPEP 1800章)

MPEP	規定事項
1893.03(d)	発明の単一性欠如を指摘するためには、審査官は、 (1)クレームの異なるグループのリストアップ、 (2)それぞれのグループがなぜ互いのグループ間で単一性がないのか(つまり、なぜ単一の一般的発明概念がないのか)、それぞれのグループ固有のSTFを明記して、説明しなければならない。

・「特別な技術的特徴」とは、各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴を意味するもの

・貢献の有無は、新規性、進歩性に関して検討(国際調査機関の基準と同じ)。

★単一性有無の判断基準はPCT基準。





統計的調査

◆ 基準の比較から分かること

非PCT(直接出願・パリルート出願)は、米国だけ特異だが、PCT出願は米国も他国と同じ

◆ 推定:

非PCTは、米国だけ突出して単一性違反の割合が高く、PCT出願は、同程度or差が小さい

⇒PCT基準への統一を促せる！？



統計的調査

◆ 対象国：日本、米国、欧州、中国

※韓国は包袋の入手が容易ではないため、調査対象外とした。(2015年度実施)

◆ 対象時期：2013年10月1日から2013年12月31日の間にファーストアクションが通知された案件

◆ 調査分類と調査数

－ 電気工学	各国500件
－ 機器	各国500件
－ 化学工学	各国500件
－ 機械工学	各国500件

※WIPOが設定した分野別対応表(IPC AND TECHNOLOGY CONCORDANCE TABLE)における分類に従った。



統計的調査(続)

◆ 調査方法:

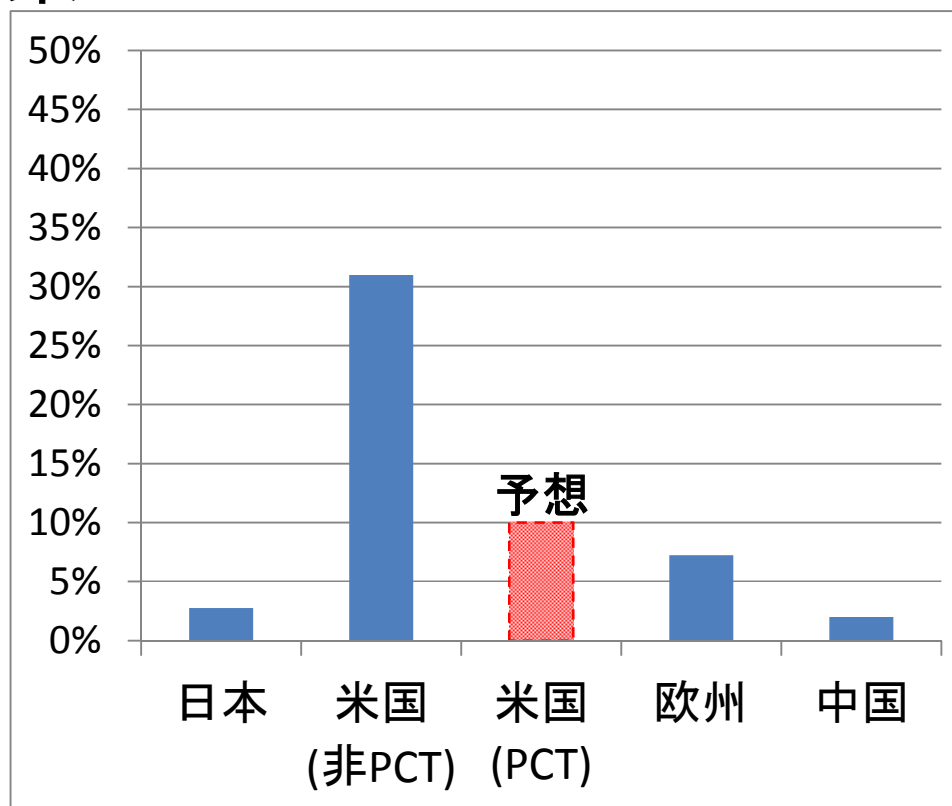
- ・ファーストアクションにおいて、発明の単一性に関する判断が示されたかどうかを調査
- ・その割合について国・分野による違いを比較検討

※欧州については、サーチレポートを対象とし、単一性違反に加え、1カテゴリー1独立クレームの原則違反(欧州特許規則第43条(2))を含めて計上



統計的調査の結果

◆ 調査結果 単一性違反の指摘割合(4分野平均)



結果

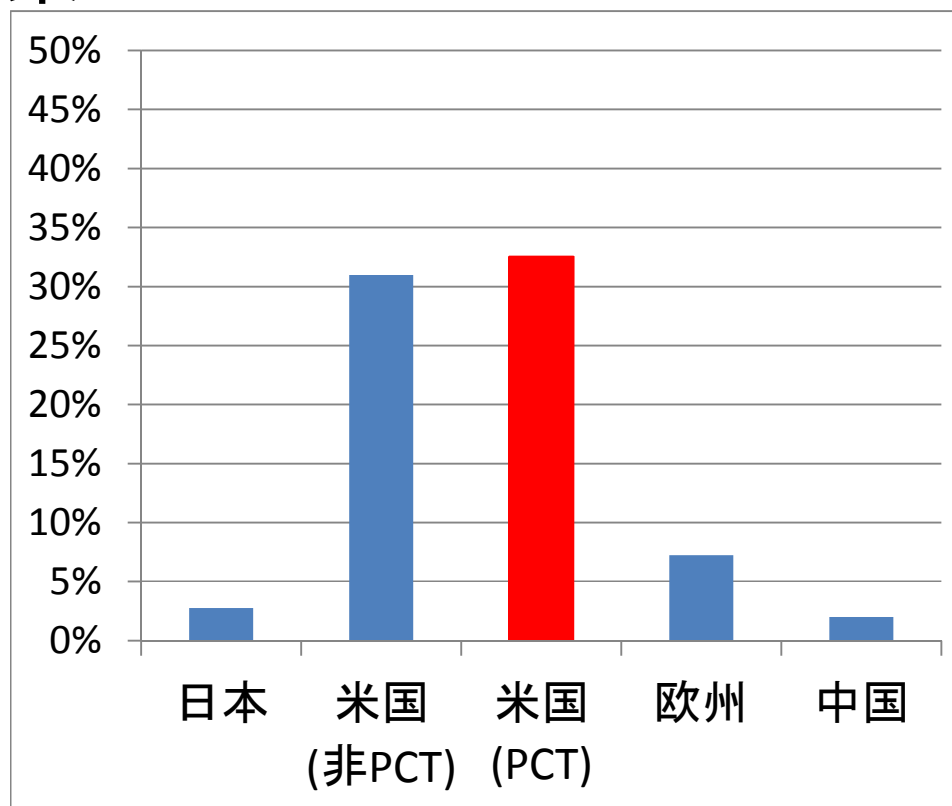
- ・米国(非PCT)の指摘割合は高い(予想通り)





統計的調査の結果(続き)

◆ 調査結果 単一性違反の指摘割合(4分野平均)



結果

- ・ 米国(非PCT)の指摘割合は高い(予想通り)
- ・ **米国では、PCTと非PCTでほぼ同じ(予想外)**

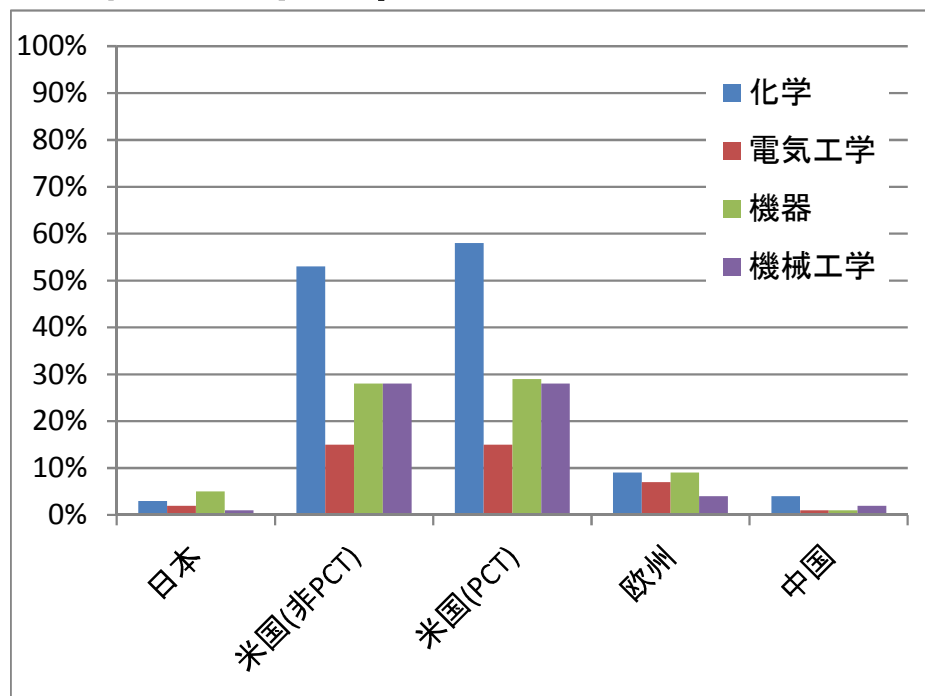




統計的調査の結果(続き)

◆ 調査結果

分野毎の単一性違反の指摘割合



	化学	電気工学	機器	機械工学
日本	3%	2%	5%	1%
米国(非PCT)	53%	15%	28%	28%
米国(PCT)	58%	15%	29%	28%
欧州	9%	7%	9%	4%
中国	4%	1%	1%	2%

結果

・いずれの分野でも、米国(PCT,非PCT)での指摘割合が高い(特に、化学分野)





国際調査機関と各国特許庁の判断の違い

- ◆ 各国(日米欧中韓)移行後の単一性判断と国際調査機関における単一性判断との違いについて調査。

対象: 2005年から2007年にPCT出願された108のпатентファミリー



	日本	米国	欧州	中国	韓国
ISRと各国の単一性判断相違件数(件)	1	19	9	4	3
“ 相違割合(%)	1%	18%	8%	4%	3%

・米国の審査で、単一性なしとされた主な理由と件数

- (1) **ISR**におけるカテゴリー「**X**文献」、「**Y**文献」を先行技術としを引用し**STF**なしと判断: 7件
- (2) 新たな文献を先行技術として引用し、**STF**なしと判断: 3件
- (3) 非**PCT**基準で誤って単一性の判断: 2件
- (4) 先行技術文献を提示せず(根拠を示さず)、**STF**なしと判断: 3件

★不適切な(3)(4)の例も見られたが、基準違反ではない(1)(2)の事例が多い。





米国にて単一性違反が多い理由の考察

①基準の違い

米国の基準が他国よりも単一性違反を通知しやすい基準になっている。

②運用の違い

米国でのSTFの判断(運用)が他国や国際調査機関と異なることにより、米国にて発行される単一性違反の拒絶理由の通知が増える。

③2つの基準の並存

米国ではPCT出願と非PCT出願で、判断基準が大きく異なっており、2つの基準が併存することにより審査官が誤って拒絶理由を通知しやすい。



調査結果まとめ

- ◆ 発明の単一性に関する制度、単一性違反が指摘される実際の割合、いずれも米国が特異的であった。
- ◆ 米国の非PCT出願については、単一性違反の拒絶理由が通知されやすい審査基準になっていることが主な理由であることを確認。
- ◆ PCT出願については、単一性に関する規定自体は他国と同じPCT基準となっているものの、PCT基準に従った上で、積極的に単一性違反の拒絶理由が通知されている実態を確認。



今後と提言

①制度調和に向けて

◆ 発明の単一性に関し、米国に制度調和を求める上では、基準を他国と揃えさせるだけでは不十分。

⇒ 運用面の調和を求めていくことが重要。

②皆さんへの提言

◆ 日本の出願人は、米国の限定要求に対し、反論をせず対応することが多いと予想。

今後は、審査官の判断が基準を満たしていない場合には、積極的に反論してはどうか。

⇒ 審査の品質向上により、不適切な限定要求が減り、出願人のメリットにつながると期待。



調査結果の活用

◆「国際政策プロジェクト」の活動を通じた活用

現在、複数の庁会合でハーモナイゼーションの論が平行して行われており、JIPAの参加・提言が求められている。専門委員会との連携でこれまで対応しているが、テゲルンゼー項目等専門委員会で取り扱っていないテーマについては別途プロジェクトメンバーで検討チームを組んで行っている。

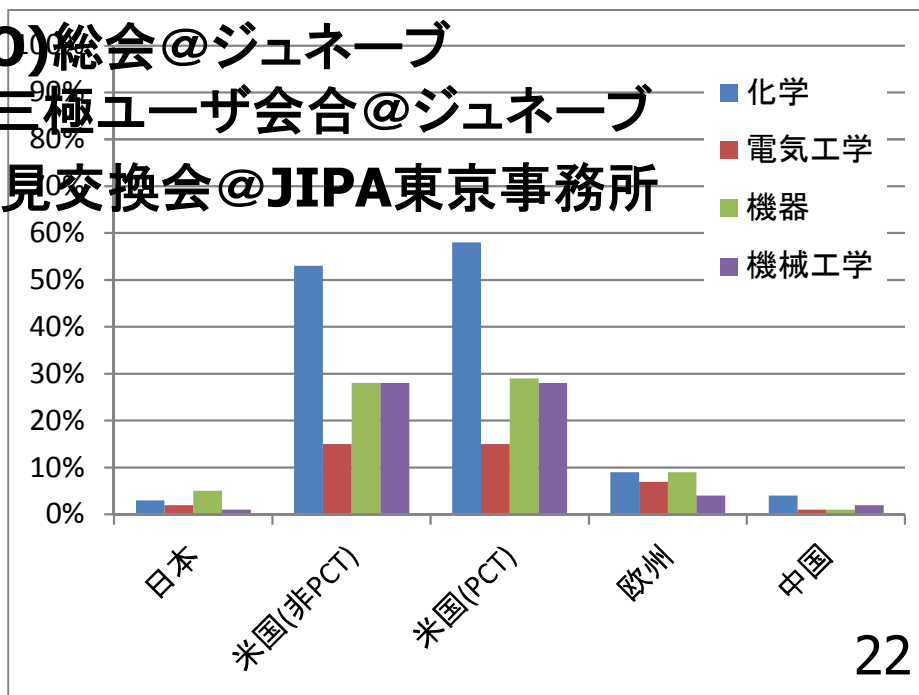
専門委員会との連携を維持しつつ、議論・検討の場をより充実化できる体制、より迅速かつ柔軟な運営ができるプロジェクトマネジメントを考えたい。

(2015年度国際政策PJ運営方針より抜粋)



活動成果の紹介

- ◆ 2015/4/22: AIPLAとの意見交換会@JIPA東京事務所
- ◆ 2015/5/20,21: 五極庁及びユーザ会合@蘇州
- ◆ 2015/6/11: JPOとの意見交換会@特許庁
- ◆ 2015/7/24: The users' consultation on IP5 patent practicesへのパブリックコメント提出
- ◆ 2015/9/4: KINPAとの意見交換会@ソウル
- ◆ 2015/10/1,2: CIPA(英国弁理士会)会合@ロンドン
- ◆ 2015/10/6: B+ (WIPO)総会@ジュネーブ
EPO長官-三極ユーザ会合@ジュネーブ
- ◆ 2015/11/5: IPOとの意見交換会@JIPA東京事務所





活動成果の紹介(続)



2. Overall analysis

TABLE.1 The ratio of unity rejection

	Chemistry	Electrical Engineering	Instruments (Optics, etc)	Mechanical Engineering	Average
US	56%	15%	28%	28%	36%
EP	8%	6%	8%	3%	6%
JP	3%	2%	5%	1%	3%
CN	4%	1%	1%	2%	2%

The ratio R is calculated based on:

$R(EP,JP,CN) = \text{number of OA containing unity rejection} / \text{total number of OA (EESR in EP)}$

$R(US) = (\text{number of Restriction Requirement} / (\text{number of first OA} + \text{number of RR}))$

*Four categories are based on "IPC and Technology Concordance Table(2008)" created by WIPO

*Over 500 cases are studied per each category of each country

*Trying to collect the cases which received OA around October 1 to December 31, 2013 (conditions are different from one country to another)

*In US cases, Election of Species are also counted.

Economic Burden (estimated by JIPA) = 8 billion JPY (67 million USD)

(80,000 cases/year × 0.25 × 400,000 JPY/case (divisional application cost))



Creating IP Vision for the World

4





最後に

- ◆ 国際第1委員会では、発明の単一性の制度調和に向けた活動に取り組んでいます。
- ◆ 来年度、特許制度調和に向けた活動に取り組む継続予定。
- ◆ 米国実務の切り口から世界の知財を動かす気概のあるメンバーをお待ちしています。



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





特許制度調和に向けたJIPAの取り組み（1）

◆ 歴史

【Phase I 1983-2003】

- 1983年 日米欧三極特許庁長官会合@DC
- 1998年 WIPO SCP*（実体面）第一回会合
- JIPA：国際委員会と特許委員会に対応

* SCP: Standing Committee on Law of Patents

【Phase II 2003-2012】* 2011年 米国改正特許法議会通過

- 三極特許庁と三極ユーザの会合（2004年～）
- 2000年 PLT（Patent Law Treaty-方式面）成立
- 2005年 B+会合（WIPO先進国グループ+a）
- 2011年 第一回テゲルンゼー会合（実体面の日米欧+英独仏デンマーク）
- JIPA：制度調和専任役員をおくとともに、上記委員会に情報システム、情報検索委員会を加えて、「三極ユーザ／特許制度調和推進」プロジェクトとして対応

【Phase III 2012-】

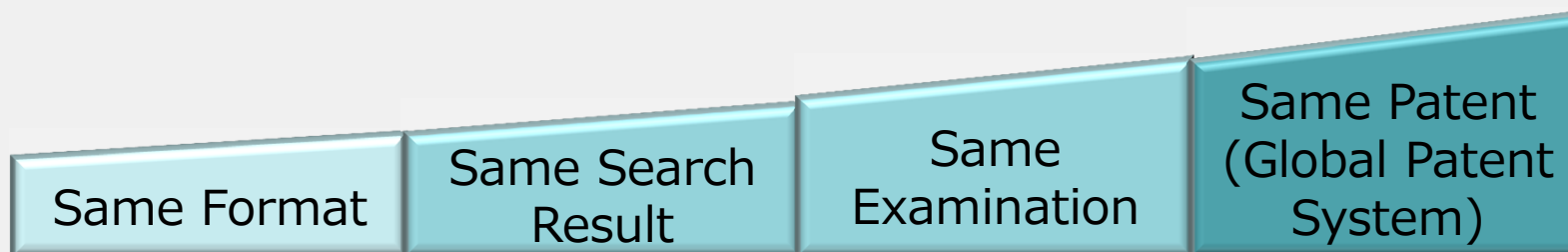
- 2012年 五極特許庁会合に三極ユーザ及び中韓のユーザが参加し、五極体制へ
- 2014年 第五回テゲルンゼー会合で実体面の課題を纏めた報告書を採択し終了
（主要項目：①グレースピリオド、②18ヶ月全件公開、③衝突する出願の扱い、④先使用权）
- JIPA：「国際政策」プロジェクトとして対応





特許制度調和に向けたJIPAの取り組み（2）

◆ JIPAのアプローチ: Four Same/Step by Step



◆ 制度調和の現状：それぞれで同時進行

<p>[インフラ]</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CAF (←PCT) ✓ CCD ➤ GCI ➤ GD ➤ PPH 様式統一 	<p>[手続面]</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PLT ➤ 記載要件 ➤ IDS 単一性 ➤ PCT-ISR □ その他 <p style="text-align: right; color: red;">PHEP</p>	<p>[実体面]</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 Tegernsee issues □ Other issues <ul style="list-style-type: none"> ✓ (ほぼ) 済み ➤ 作業中・検討中 □ 未着手
---	--	--

CAF: Common Application Format CCD: Common Citation Documents GCI: Global Classification Initiative
 GD: Global Dossier PPH: Patent Prosecution Highway PLT: Patent Law Treaty IDS: Information Disclosure Statement
 PHEP: Patent Harmonization Expert Panel PCT-ISR: PCT International Search Report

