

戰略的中間手續講座1

2009年8月25日

弁理士 福井 清

特許業務法人 原謙三国際特許事務所

中間手続における戦略の必要性

- 不況下における知財経費削減要請
- 出願件数削減？
 - 本年度出願件数予測：昨年比10%減
 - 安易な出願件数削減は数年後の知財力低下、ひいては競合他社との競争力低下を将来
- 知財の「費用対効果」はこれでよいのか？
↓
- 「選択と集中」の促進

中間手続における戦略の必要性

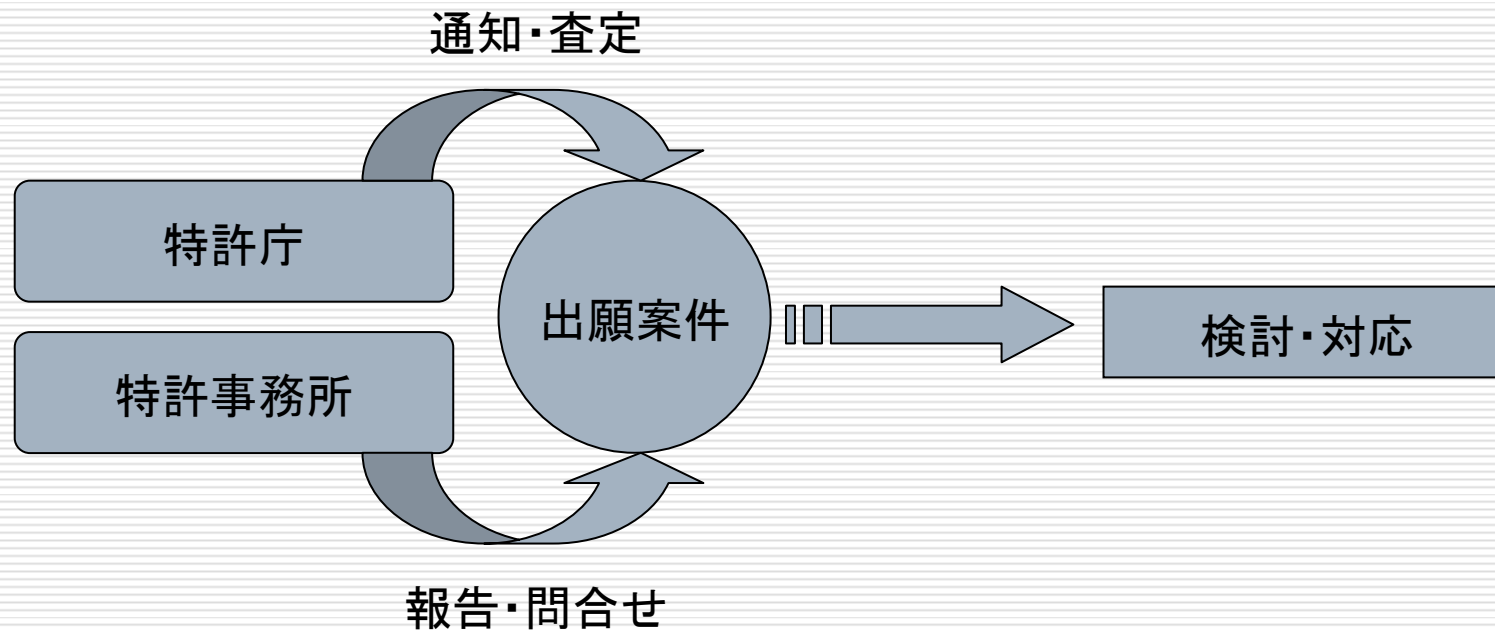
- 出願手続：発明完成・発明発掘～出願まで
 - 内容的制限：無制限（ただし、把握している先行技術を回避する必要あり）
 - 対象製品情報：予測に頼らざるを得ない（公知の対象製品が存在すれば新規性なし）
- 中間手続：出願後
 - 内容的制限：新規事項の追加不可
 - 対象製品情報：時間の経過とともにより具体的な情報を入手可

中間手続における戦略の必要性

- 内容的制限は緩やかであるが、対象製品情報の乏しい出願手続
- 内容的制限は厳しいが対象製品情報が具体化する中間手続
- 両者にかける労力・コストのバランスが重要

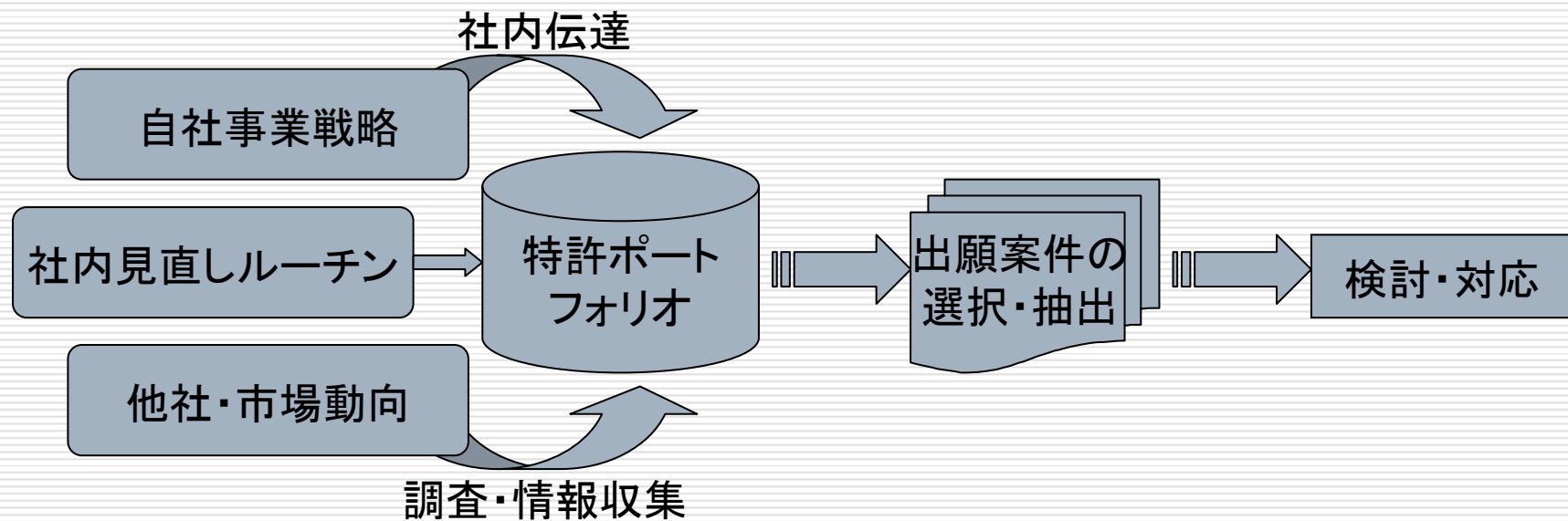
中間手続における戦略の必要性

□ 受動的中間手続



中間手続における戦略の必要性

□ 能動的中間手続



中間手続 段階ごとの戦略

1. 優先権主張期間
2. 審査前
3. 拒絶理由通知に対する応答

1. 優先権主張期間

- 外国出願の要否決定
- 出願形態 パリルート／PCTルート
- 出願国の決定
- 国内優先権制度の利用による充実化
 - 内容補充の最後の機会
 - 留意事項: 出願の単一性・優先権の効果

優先権の効果

- 東京高裁平成15年10月8日判決—人工乳首事件—
 - 後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである

2. 審査前

- 自社の事業戦略
- 他社・業界・市場の動向調査
 - 技術部門・営業部門からの情報収集
- 審査請求要否の検討
 - 審査請求料返還制度の利用
- 権利化タイミングの適正化
 - 早期審査・スーパー早期審査
- 請求項の見直し
 - 技術的範囲 対象製品が含まれるか？
 - 請求項数 審査請求費用に影響
 - 請求項順序 単一性判断の厳格化に対する対策

審査請求料返還制度

- 審査請求後、権利化の必要性が低下、又は特許性がないことが判明
- 審査着手(下記)前に出願を取下げ又は放棄
 - 拒絶理由通知(法第50条)
 - 特許査定 of 謄本の送達(法第52条第2項)
 - 先行技術文献開示義務違反の通知(法第48条の7)
 - 同一発明・同日出願の場合の協議指令(法第39条第7項)
- 取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求
- 納付した審査請求料の1/2(半額)が返還
- 2008年実績
審査着手前取下げ・放棄: 1.9万件 / 審査請求 34.8万件

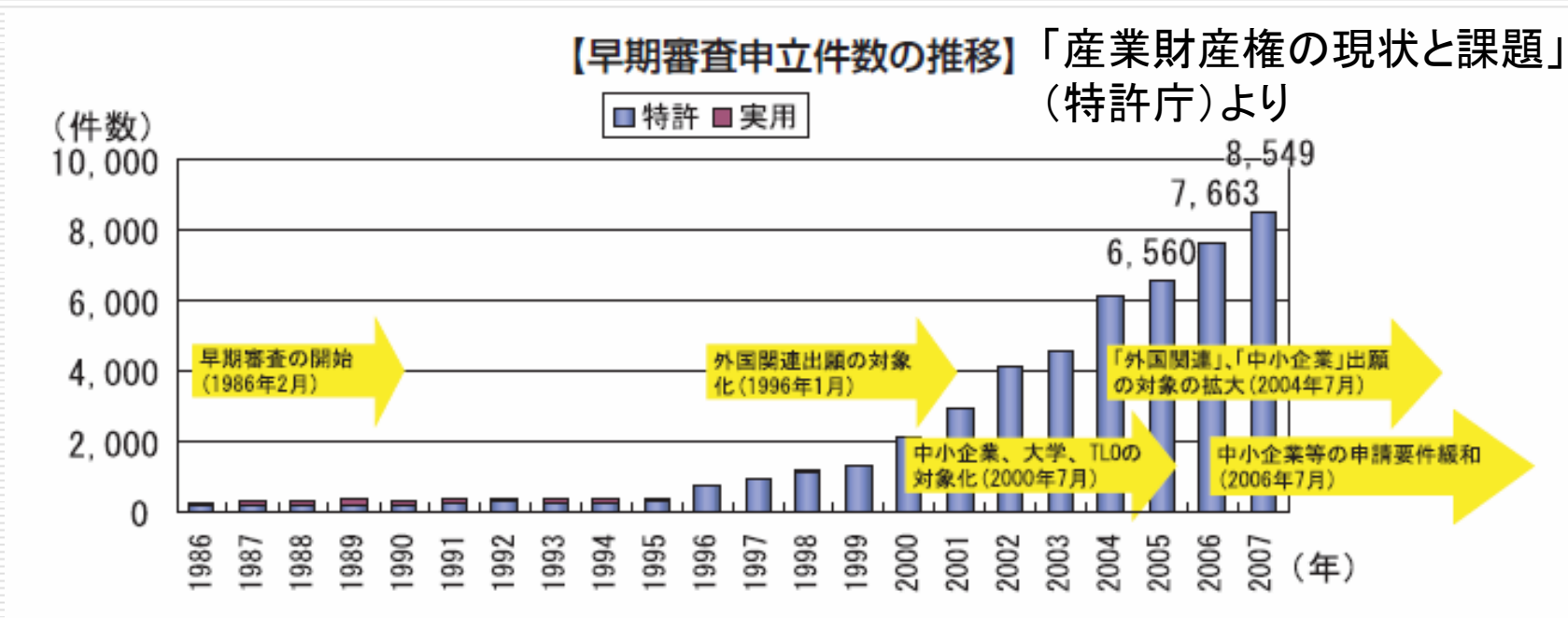
《参考》

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/search_top.htm

早期審査制度

□ 審査順番待ち期間

- 早期審査: 2.0ヶ月 / 通常審査: 28.5ヶ月



早期審査制度

- 早期審査の申請が可能な出願
 - 審査請求がされていること(同時可)
 - 次の何れかの要件を満たすこと
 - 外国出願(PCT出願含む)がなされていること
 - 発明を実施していること
 - 出願人が大学等であること
 - 出願人が中小企業又は個人であること
 - 優先権主張の基礎となっている出願ではないこと
- 先行技術調査結果・対比説明の記載
 - 明細書に先行技術調査結果・対比説明の両方を適切に記載している場合は、どちらも省略することが可能

《参考》

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm

スーパー早期審査(試行段階)

- より重要な出願について、さらに早期権利化
- 対象: 実施関連出願かつ外国関連出願
- 期間短縮
 - 申請～一次審査: 1ヶ月以内
 - 応答期間: 1ヶ月(在外者2ヶ月)以内
 - 応答～二次審査: 1ヶ月以内
 - 第一号: 申請から17日間で特許査定

《参考》

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/sinsa00.htm>

出願の単一性

□ 判断基準

- 同一の又は対応する「特別な技術的特徴」を有しているか否か。

□ 「特別な技術的特徴」

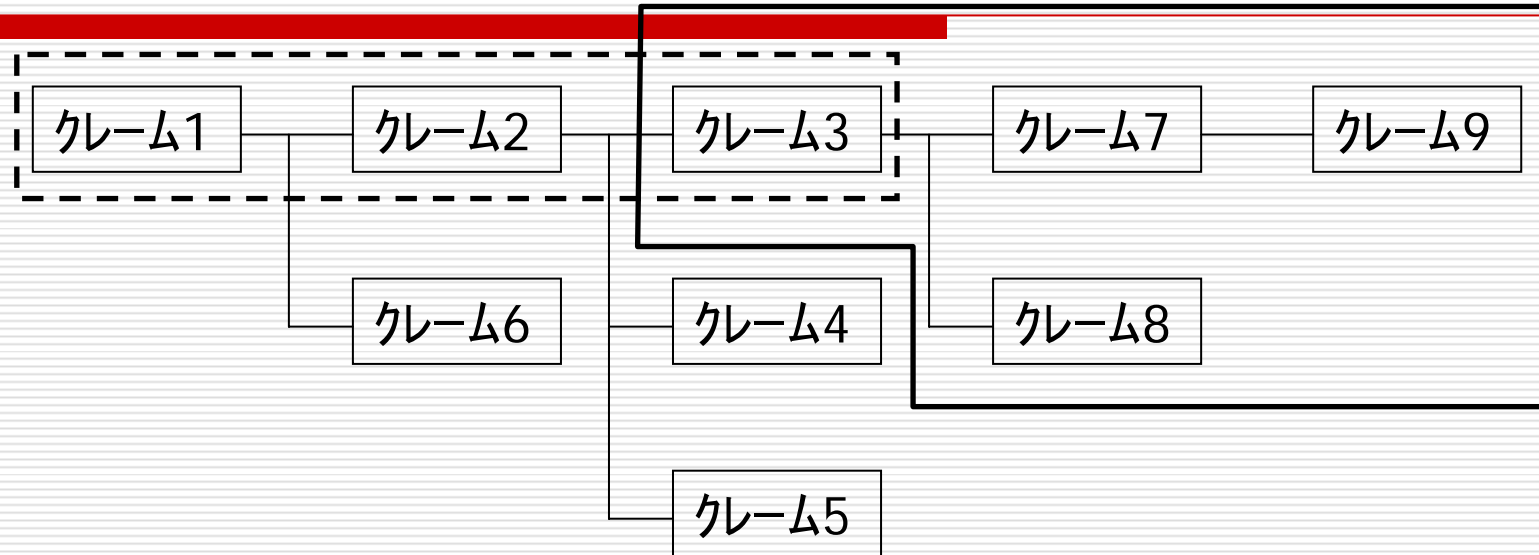
= STF: Special Technical Feature とは？

- 発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴。 → 単一性判断は先行技術によって変化。

出願の単一性

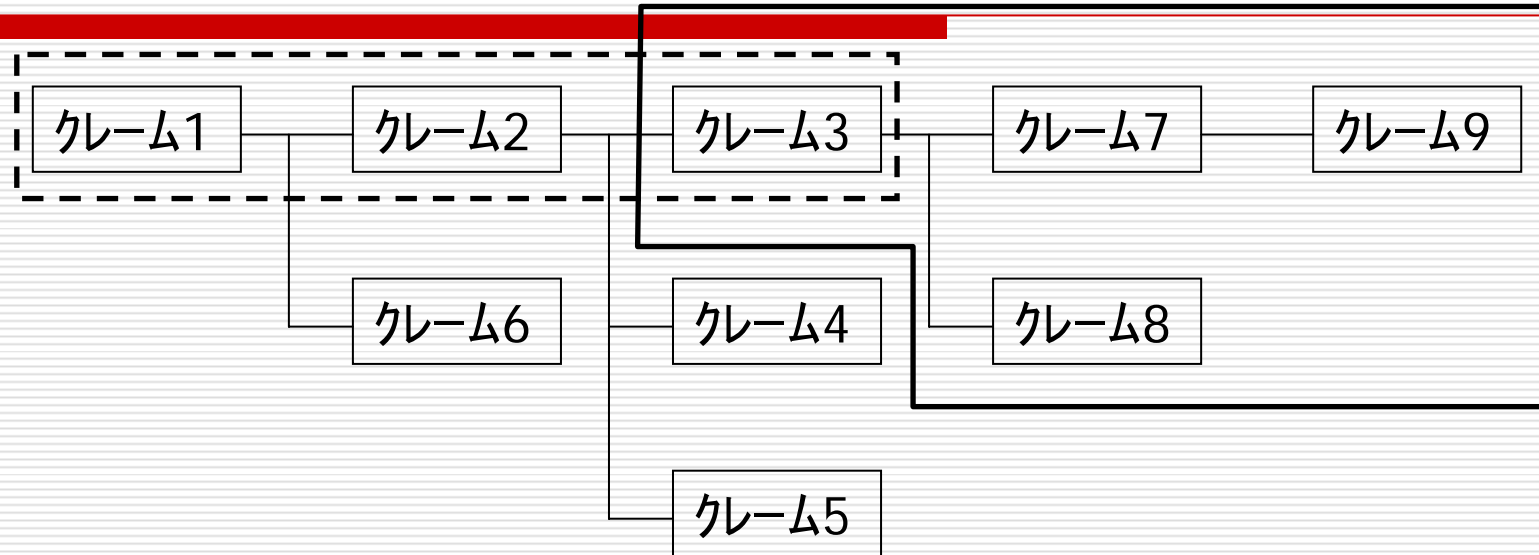
- クレーム1にSTFがある場合
 - クレーム1のSTFと同一又は対応するSTFを有するクレームは審査対象。
 - 通常、クレーム1の従属クレームは審査対象。
- クレーム1にSTFがない場合
 - STFの有無を判断したクレームの発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーのクレームのうち、クレーム番号の最も小さいクレームについて、STFの有無を判断。
 - 上記の繰り返しにより、STFを有するクレームが存在しなければ、STFの有無を判断したクレームのみが審査対象。

出願の単一性



- クレーム1,2:STFなし / クレーム3:STFありの場合
 - クレーム1,2はSTFの有無を判断済みであるので審査対象。
 - クレーム3,7-9は同一のSTFを有するので審査対象。
 - クレーム4-6は審査対象外。

出願の単一性



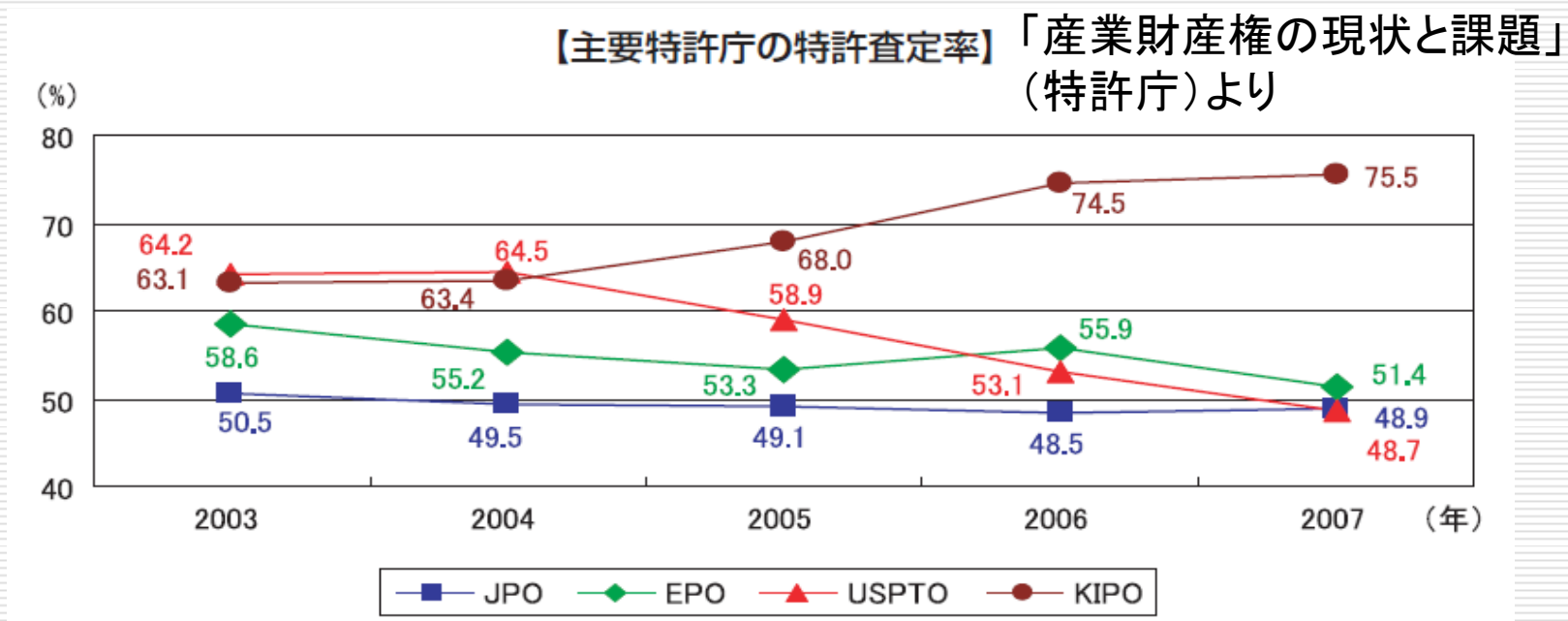
- 上記例では、各クレームの重要度が次のとおりとなるようにする。
 - クレーム2 > クレーム6 ∵ クレーム1にSTFなければクレーム6は審査されない。
 - クレーム3 > クレーム4 ∵ クレーム2にSTFなければクレーム4は審査されない。
 - クレーム7 > クレーム8 ∵ クレーム3にSTFなければクレーム8は審査されない。

3. 拒絶理由通知に対する応答

- 自社の事業戦略
- 他社・業界・市場の動向調査
 - 技術部門・営業部門からの情報収集
- 請求項の見直し
 - 技術的範囲 対象製品が含まれるか？
- 低迷する特許査定率に対する対策
 - 進歩性判断基準の変化
 - 新たな判断基準に基づく戦略的応答

(以下、次回)
- 面接審査の活用
- 補正に関する留意事項
 - シフト補正禁止
 - 新規事項追加
- 分割出願の活用

低迷する特許査定率



(参考) 2000年JPO特許査定率: 約60%

進歩性判断基準の変化

□ 2000年審査基準改定

■ いわゆる後知恵防止規定(下記)の削除

「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。例えば、原因の解明に基づく発明であって、いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を分析するときは、原因の解明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは進歩性を否定することができない。」(平成5年審査基準2. 8)

進歩性判断基準の変化

□ 進歩性判断についての画期的判決

- 平成20年(行ケ)第10096号 知財高判平成21年1月28日
- 平成20年(行ケ)第10153号 知財高判平成21年3月25日
- 平成20年(行ケ)第10261号 知財高判平成21年3月25日

(特徴)

- 発明の容易想到性判断について特許庁審査基準と異なる通則的な裁判基準を明示
- 出願人・特許権者にとって、従来よりも大幅に有利な内容

進歩性判断基準の変化

- 平成20年(行ケ)第10096号 知財高判平成21年1月28日
— 回路用接続部材 —

《判断基準の明示》

「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」
(次頁に続く)

進歩性判断基準の変化

- 平成20年(行ケ)第10096号 知財高判平成21年1月28日
一回路用接続部材一

《判断基準の明示》(続き)

「さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」

進歩性判断基準の変化

- 平成20年(行ケ)第10096号 知財高判平成21年1月28日
一回路用接続部材一

《判断基準の適用》

「本願明細書の記載...に照らすならば、本願補正発明においてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いることに比べて、その接続信頼性...及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである。」

(次頁に続く)

進歩性判断基準の変化

- 平成20年(行ケ)第10096号 知財高判平成21年1月28日
—回路用接続部材—

《判断基準の適用》(続き)

「一方, ...引用例には, ...格別, 相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上, 回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性, 絶縁性, 剛性, 粘度等々の他の要素も存在するのであるから, 相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。また, 一般的に, ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても..., それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない。」

(次頁に続く)

進歩性判断基準の変化

- 平成20年(行ケ)第10096号 知財高判平成21年1月28日
—回路用接続部材—

《判断基準の適用》(続き)

「さらに、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂は、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂に比べてその耐熱性が低いという問題があること、...上記のビスフェノールF型フェノキシ樹脂の性質に照らすと、良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として、格別の問題点が指摘されていないビスフェノールA型フェノキシ樹脂...に代えて、耐熱性が劣るビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが、当業者には容易であったとはいえない。」

進歩性判断基準の変化

□ 上記3つの裁判例の示すところを審査基準に反映させるための追加記載案

(「特許実用新案審査基準(進歩性)に関する追加論点」平成21年5月8日 日本弁理士会)

1. 進歩性判断における基本的考え方として、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないこと
2. 当該発明と先行技術との対比の段階において、当該発明の特徴点の把握に当たり、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠であり、この「課題」の把握に当たって、その中に無意識に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないように留意すること
3. 論理づけの段階において、先行技術の内容の検討に当たり、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つだけでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達したはずであるという示唆等が存在することが必要であること

新たな判断基準に基づく戦略的応答

- 包括的な「技術分野の関連性」・「課題の共通性」のみを根拠に論理づけられていないか？
 - 非論理的思考
- 本発明及び引用発明それぞれの解決課題が不用意に上位概念化されていないか？
 - 不用意な上位概念化→事後分析的
 - 課題の把握に当たって、その中に無意識に解決手段・解決結果の要素が入り込んでいる可能性がある
- 示唆がなければ論理づけ不可能？
 - 「示唆等が存在することが必要である」とされている点に注意。示唆がなくとも、論理づけできる余地は残されている。
 - ただし、示唆に代わる論理づけの根拠がなければ反論可能。
- 《留意事項》上記新たな判断基準が直ちに審査・審理に適用されるには限らない
 - 特に審査段階では審査基準の改訂を待つことになるのでは？

次回「戦略的中間手続講座2」へ続きます 引き続きご参加お待ちしております

特許業務法人 原謙三国際特許事務所
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
WEB: <http://www.harakenzo.com>

〔大阪本部〕

〒530-0041

大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル

代表電話:06-6351-4384 代表FAX:06-6351-5664

E-mail: kenzopat@mars.dti.ne.jp

〔東京本部〕

〒105-6121

東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル21階

代表電話:03-3433-5810 代表FAX:03-3433-5281

E-mail: hara-tky@muse.dti.ne.jp