

戰略的中間手續講座2

2009年8月31日

弁理士 福井 清

特許業務法人 原謙三国際特許事務所

3. 拒絶理由通知に対する応答(続き)

- 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
(以上、前回)

- 補正に関する留意事項
 - シフト補正の禁止
 - 新規事項追加の禁止
- 分割出願の戦略的活用
- 面接審査の戦略的活用

シフト補正の禁止

□ 第17条の2 第4項

- …その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

□ 適用対象：平成19年4月1日以降の出願

シフト補正の禁止

- 発明の単一性の要件を補正後の特許請求の範囲の発明にまで拡張

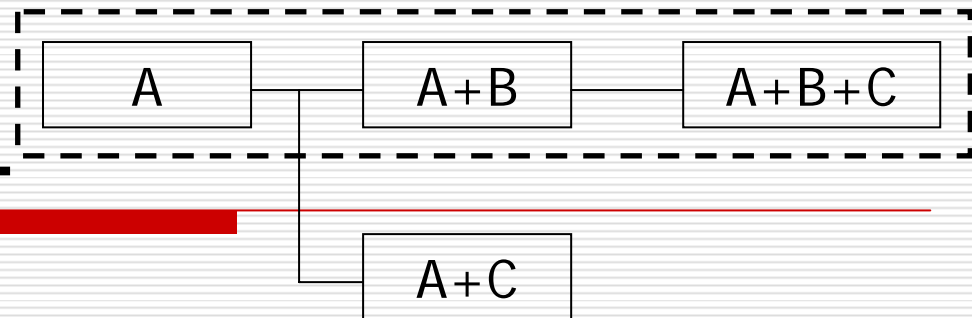
- STFの把握
 - 明細書等の記載、出願時の技術常識並びに補正前の拒絶理由通知で引用された先行技術に基づいて把握

シフト補正の禁止

- STFを変更する補正であるか否かの判断
 - 補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断
 - 補正後の特許請求の範囲の一部の発明が、上記要件を満たさない→当該発明は審査対象とされず、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由が通知される

- 補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合
 - 一回目の拒絶理由通知を含めその補正前までになされたすべての拒絶理由通知において新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、当該補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断

シフト補正の禁止



□ 事例

- 請求項①: A ←STFなし
- 請求項②: ①+B ←STFあり/進歩性なし
- 請求項③: ①or②+C ←STFあり/進歩性あり

↓補正

- 請求項①: A+B+C ←OK
- 請求項②: **A+C** ←**NG** ※分割出願要
- 請求項③: A+B+X ←OK
- 請求項④: A+X ←NG

□ 請求項②を+Bとするか、+Cとするかが重要

新規事項追加の禁止

□ 補正の内容的制限の変遷

■ 平成5年12月末までの出願：要旨変更

■ 平成6年1月1日以降の出願：新規事項追加

□ 平成15年10月21日までの審査

当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導き出せる事項

□ 平成15年10月22日以降の審査

当初明細書等の記載から自明な事項

新規事項追加の禁止

□ 直接的・・・→自明な事項 変更の契機

■ 平14(行ケ)3号 東京高判平15年7月1日

ーゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置ー

「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とは、願書に最初に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか、記載されていないとも、現実に記載されているものから自明であるかいずれかの事項に限られるというべきである。そして、そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには、現実には記載がなくとも、現実に記載されたものに接した当業者であれば、だれもが、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならない、その事項について説明を受ければ簡単に分かる、という程度のものでは、自明ということとはできないというべきである。

新規事項追加の禁止

□ 補正の内容的制限の緩和

- 平成18年(行ケ)第10563号 知財高判平成20年5月30日
—感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法—

「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。

新規事項追加の禁止

- 平成18年(ワ)第20790号 東京地判平成20年11月28日
ー現像ブレードの製造方法及び現像ブレード用金型ー
- 平成20年(行ケ)第10053号 知財高判平成20年6月12日
ー保形性を有する衣服ー

新規事項追加の禁止

- 明細書等の記載から自明な事項とは？
 - (狭義)記載された語句のそれぞれから自明な事項 ×
 - (広義)明細書等の記載全体からみての自明な事項(技術事項)
○
- 補正の内容的制限が緩和されたとはいえ、慎重な対応が必要
 - 原則的には制限を厳格(直接的かつ一義的)にとらえて補正の可否を判断
 - 将来の判決例の変更への備え
- 当初明細書等の内容充実化は依然として重要
 - 技術的意義の明確記載
 - 個々の具体例+それらの組合せや置換の可能性
 - →「すべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」の拡大

分割出願の戦略的活用

□ 出願の分割の規定を設けた趣旨

- 特許出願が発明の単一性の要件を満たさない発明を含む場合、又は、出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが、明細書又は図面に記載されている発明を含む場合、これらの発明も出願によって公開されるので、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨からすれば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべきである。

分割出願の戦略的活用

□ 戦略的活用

- 既知の対象製品に対して権利行使しやすい特許
＋未知の対象製品に備える広い特許

- 広く特定した技術的範囲

→侵害立証が困難であったり、対象製品と請求項文言との対比において疑義が生じやすい場合がある

- 特定の対象製品が想定されているのであれば、技術的範囲の広狭にとらわれず、当該対象製品と対比しやすいように特定した技術的範囲を権利化する方が侵害立証時に有利

分割出願の戦略的活用

□ 戦略的活用

■ 係属状態の維持

→ 技術的範囲の最終確定を先延ばし

□ 先取り発明

■ 将来、実施される態様に応じて技術的範囲を設定

□ 実施されている発明

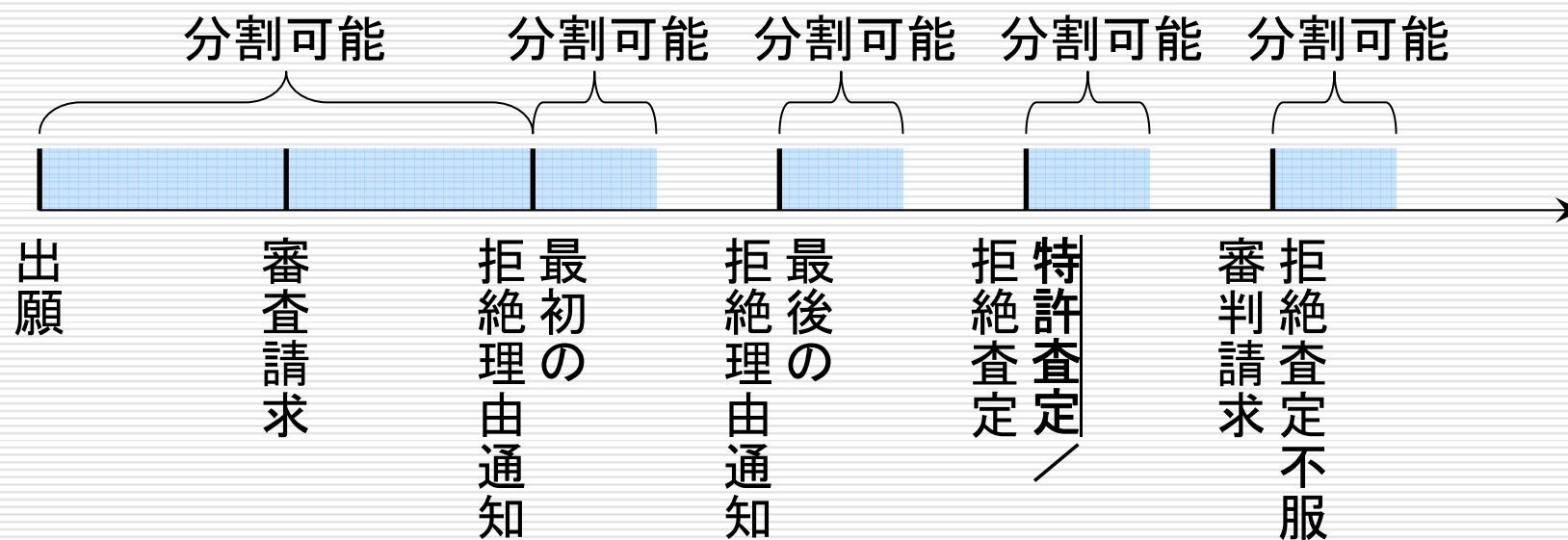
■ 実施される態様の変更に応じて技術的範囲を機動的に合わせ込む

分割出願の戦略的活用



分割出願の戦略的活用

□ 分割可能時期



分割出願の戦略的活用

□ 留意事項

- もとの出願等に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、「最後の拒絶理由通知」が通知された場合と同じ補正制限が課される(特許法第50条の2等)
- 例) 分割出願の特許請求の範囲に、もとの特許出願の審査において進歩性が否定された発明と実質的に同じ発明が含まれている場合
- 権利化時期を先延ばしすることを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用防止

面接審査の戦略的活用

- 面接とは
 - 特許出願人またはその代理人と審査官とが、特許出願の審査に関する意思疎通を図るために直接行う面談のこと
- 面接可能な時期
 - 原則として出願審査の請求後から特許査定または拒絶査定がなされるまでの期間
- 面接のメリット
 - 審査官に技術の内容や発明のポイント、従来技術との違い等について説明することにより、審査官が明細書に記載された事項から技術を理解するために要する時間を短縮し、審査を迅速に進める
 - 審査官の見解を直接確認でき、拒絶理由通知等に対し、よりの射た対応が可能
 - 補正案を準備して面接に臨めば、審査官から示唆を受けられる場合もある

面接審査の戦略的活用

□ 戦略的活用

- 現物、模型等を用いた説明により発明の効果等を強調
- 段階的補正案の提示
 - 書面による正式応答では補正は1つ
 - 面接審査における補正案の提示では、審査官の見解を伺いながら段階的に補正案を提示することが可能
- 禁反言のリスクを低減
 - 面接審査において審査官の理解が得られれば、その後の正式応答時には必要最小限の主張で足りる
- 権利化の重要性等の背景事情の主張は慎重に

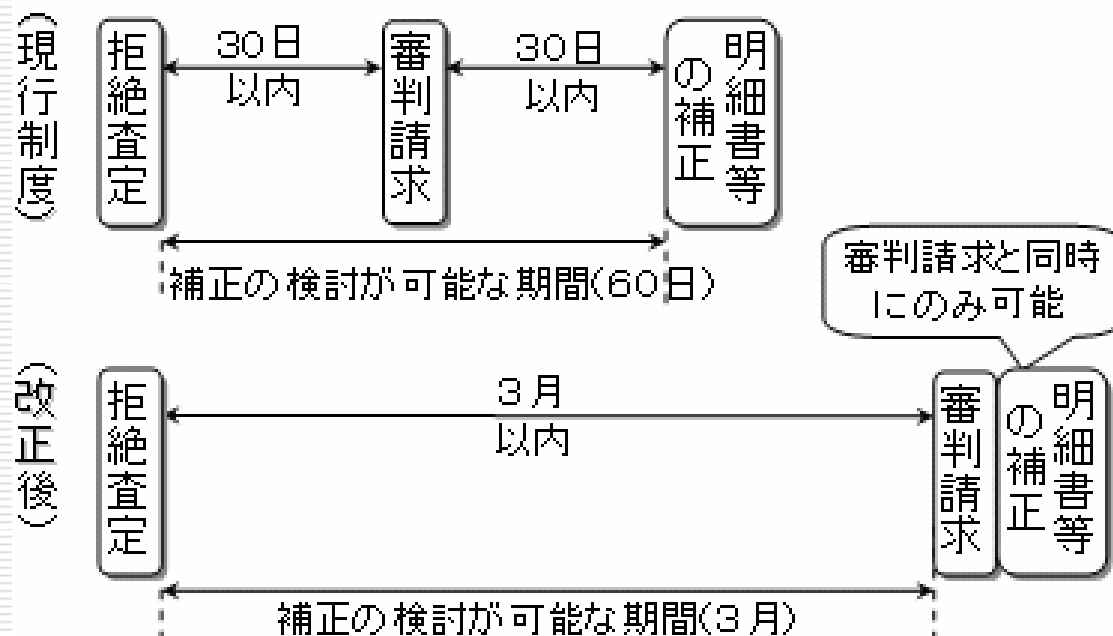
面接審査の戦略的活用

- テレビ会議システムを用いた面接 (TV 面接)
 - 各特許室のテレビ会議システムを利用
 - 中国経済産業局特許室 (広島)
 - 出願人・代理人等の所有するテレビ会議システムを利用
- 電話・ファクシミリ等による連絡
 - 記載不備解消の確認・補正要件の確認等

拒絶査定不服審判

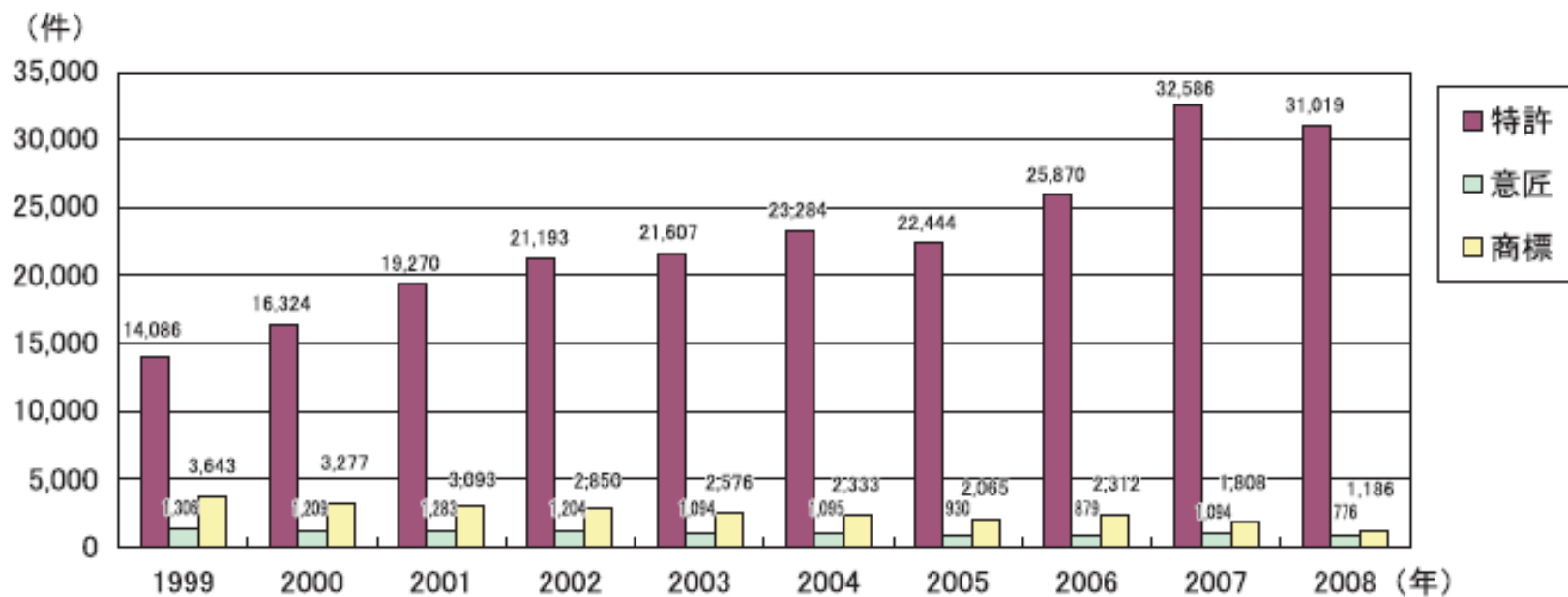
□ 審判請求期間の拡大

- 施行日:平成21年4月1日
- 経過措置:施行日以降に拒絶査定又は補正却下決定の謄本が送達された場合について適用



拒絶査定不服審判

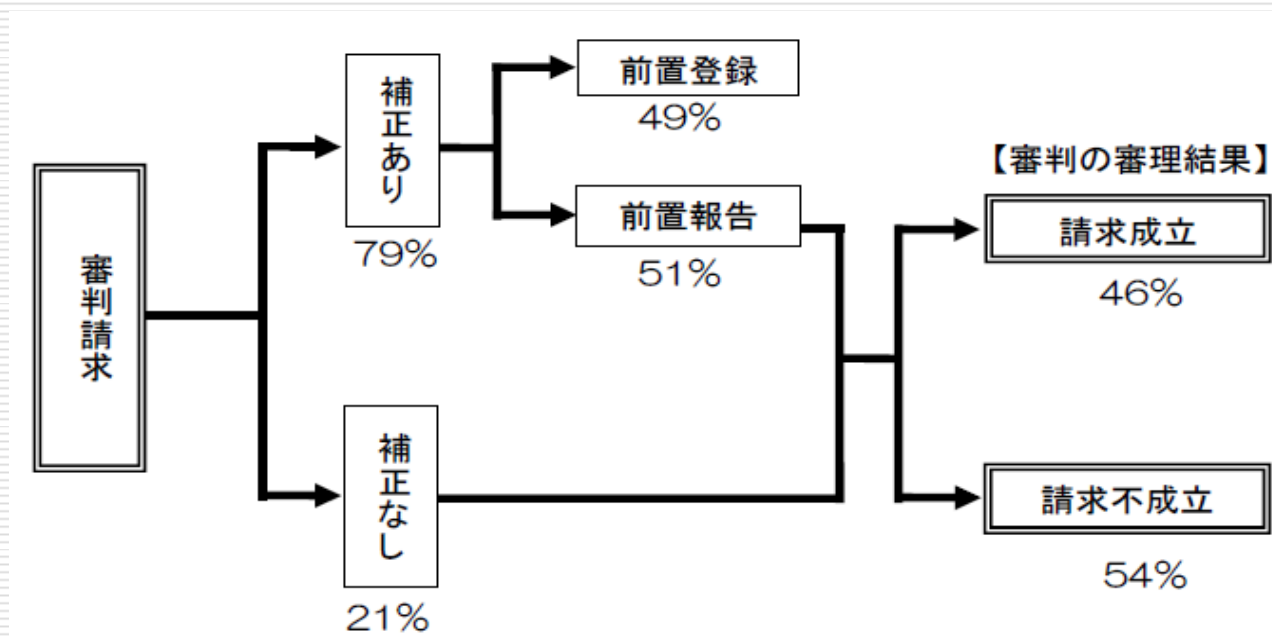
【拒絶査定不服審判請求件数】



平均ファーストアクション期間: 22ヶ月

「産業財産権の現状と課題」
(特許庁)より

拒絶査定不服審判



「審判の現状と運用」
(平成20年度特許庁審判部)より

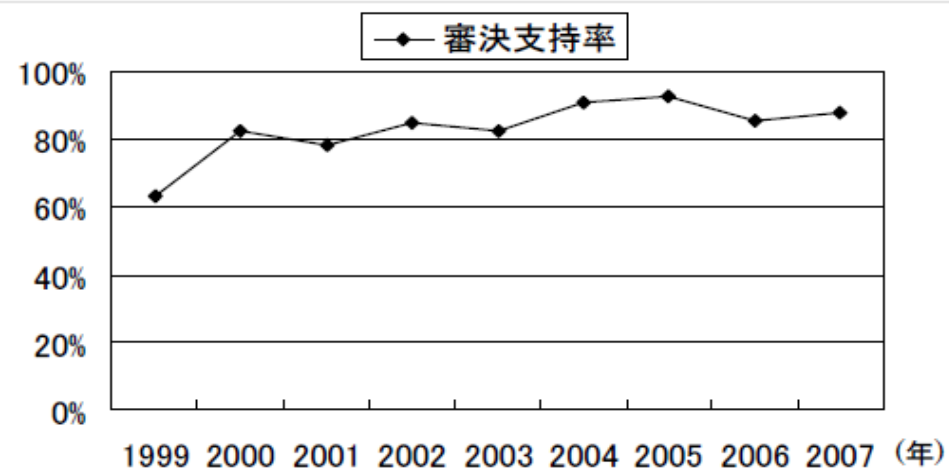
拒絶査定不服審判

□ 特許・実用新案について査定系審判の審決取消訴訟における審決取消率

1999年:36.3%

2007年:13.2%

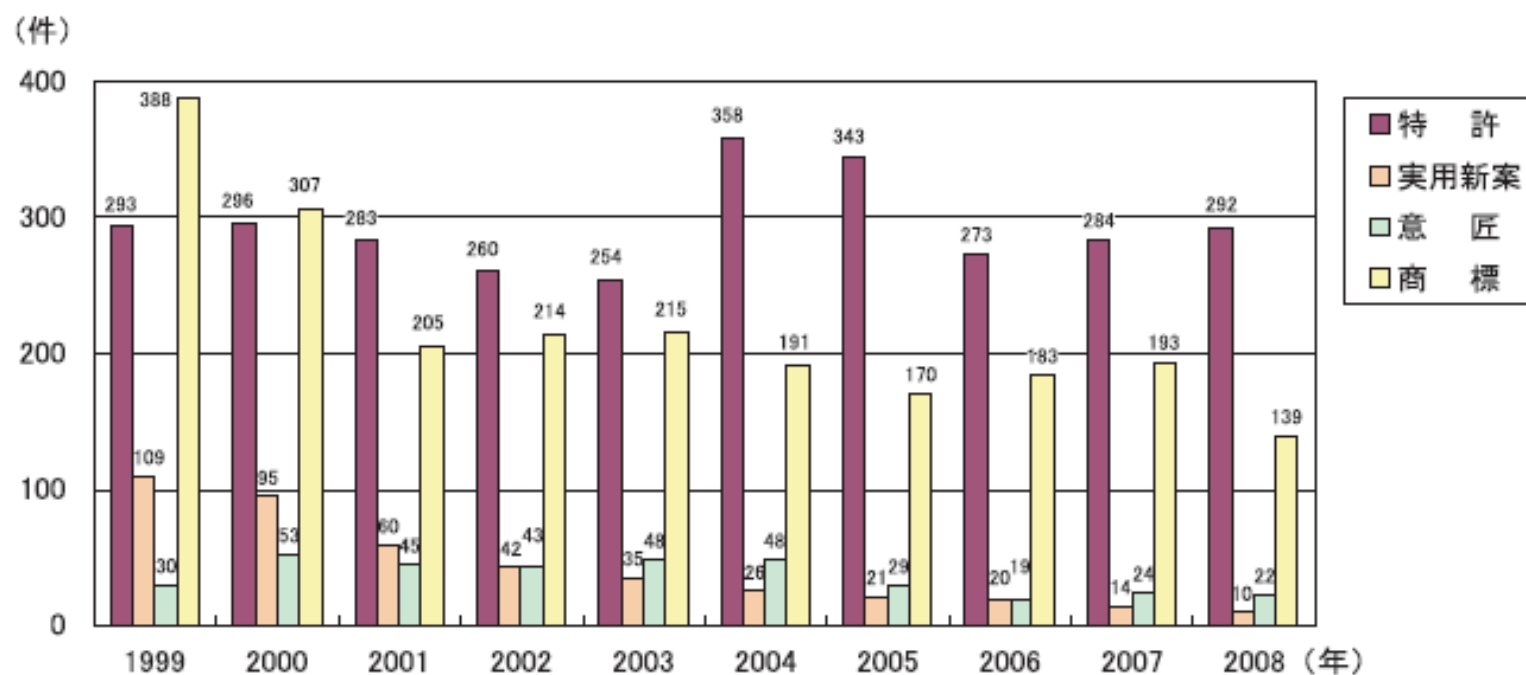
2008年:17.5%



「審判の現状と運用」
(平成20年度特許庁審判部)より

無効審判

【無効審判請求件数】



「産業財産権の現状と課題」
(特許庁)より

無効審判

□ 侵害訴訟との関係

■ キルビー判決以前

- 無効審判請求と訴訟手続の中止(特許法168条2項)

■ キルビー判決(最高裁平12・4・11判決)

- 無効理由が存在することが明らかでない場合特許無効を権利濫用抗弁として構成

■ 特許法104条の3

- 平成16年改正による創設(平17・4・1施行)
- 「明らか」要件の削除

無効審判

(3) 無効審判

	特許			
	請求件数	審判部最終処分件数		
		請求成立 (含一部成立)	請求不成立 (含却下)	取下・放棄
2003年	254	128	97	46
2004年	358	133	105	63
2005年	343	211	114	54
2006年	273	194	88	34
2007年	284	142	82	35
2008年	292	182	92	36

「産業財産権の現状と課題」
(特許庁)より

無効審判

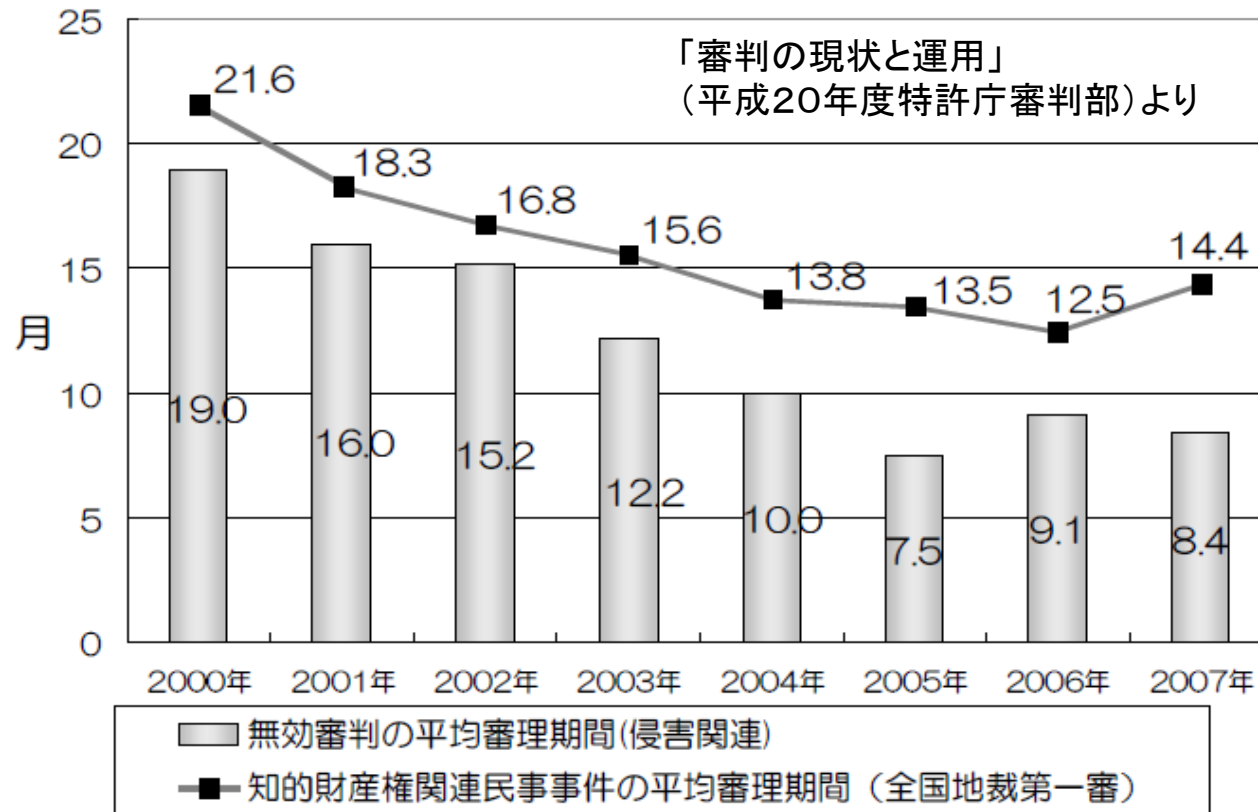
□ 無効審判事件の審決取消訴訟における審決取消率

	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度
全体	39.0%	22.6%	23.9%	22.0%	18.3%	27.0%
無効審決	20.0%	12.2%	1.5%	8.3%	11.5%	12.1%
有効審決	60.0%	42.9%	54.2%	41.2%	38.5%	55.9%

「審判の現状と運用」
(平成20年度特許庁審判部)より

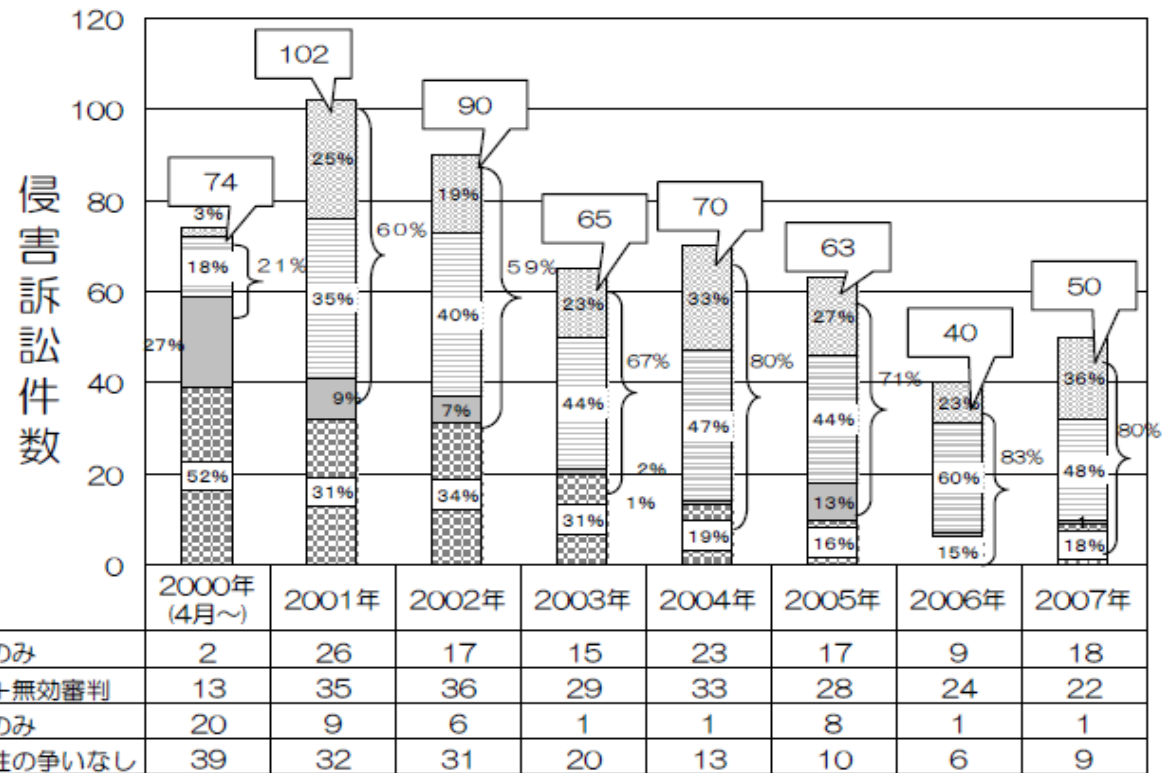
無効審判

□ 侵害訴訟同時係属無効審判の平均審理期間



無効審判

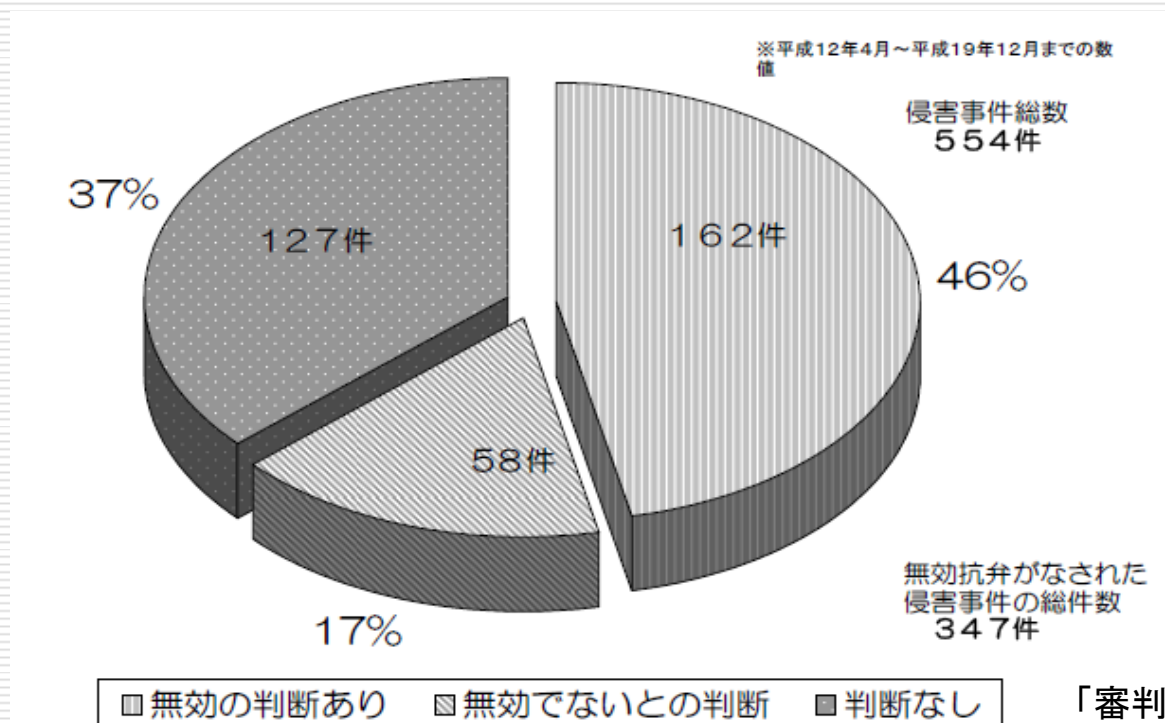
□ 侵害訴訟 と無効審判



「審判の現状と運用」
(平成20年度特許庁審判部)より

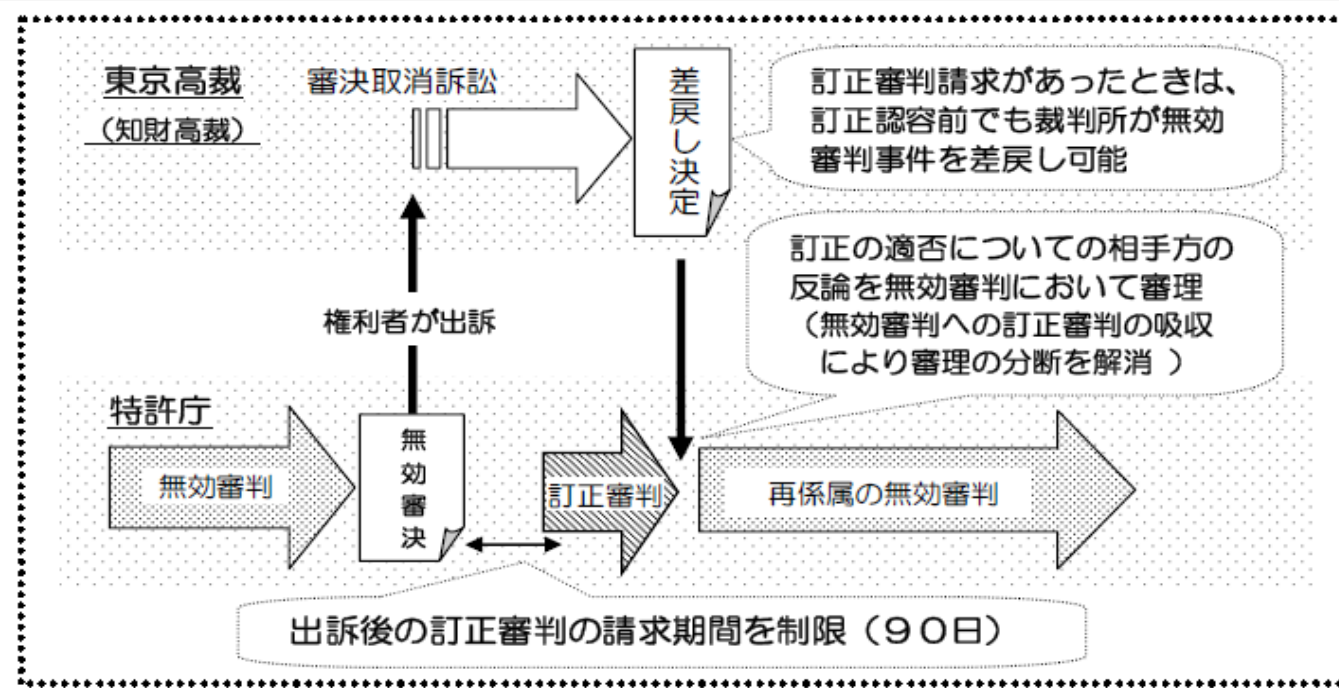
無効審判

□ (参考) 裁判所における特許性の判断結果

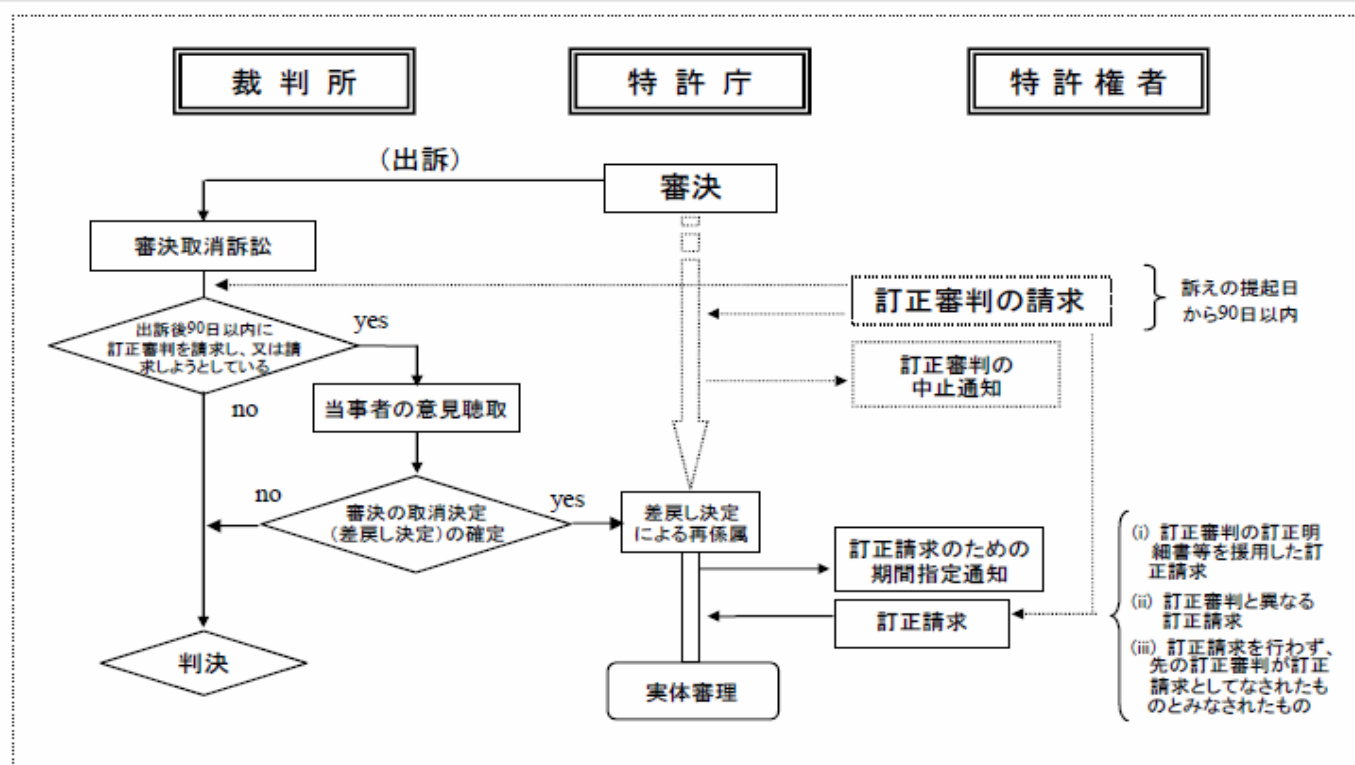


「審判の現状と運用」
(平成20年度特許庁審判部)より

無効審判と訂正審判との関係



無効審判と訂正審判との関係



ご清聴ありがとうございました

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