

視点

「ねちっこく、あきらめの悪い」
実務が大事な時代



長谷川 芳樹
弁理士

昨年1月28日の「回路用接続部材」事件判決^{※1}は特許要件（進歩性など）判断の流れが変わったことを印象付けた。このような判断傾向は知財高裁1～4部の全てに広がり、特許庁審判の判断傾向も変化してきた^{※2}。

審査官による審査の抛り所である審査基準^{※3}との間でズレが生じているとするなら、特許実務に与える影響は大きく、下記の二つの点を留意する必要があると考える。

第一は、新規出願の明細書などを淡白に仕上げるのではなく、ねちっこく開示することであり、第二は、中間処理では「拒絶されたら上級審がある」という気持ちで、不本意（遠慮がち？）な限縮補正に頼らず拒絶理由に反論することである。

【審査と審判の間における 進歩性判断のズレ】

審査官による進歩性判断は審査基準に基づいて行われる。この審査基準は、知財高裁の判断傾向が変わる以前からのものであるから、知財高裁と特許庁審査の間では進歩性の判断にズレが生じている。審判官による進歩性の判断は審査基準に拘束されることはなく、上級審の判断に倣うとすれば、結局は特許庁の審査における進歩性判断と審判における進歩性判断の間でズレが生じることになる。

このような判断のズレは、審査基準を改訂ないし解釈を変更することで解消されるべきであるが、改訂するとなると一連の手続きが必要になるから、それまでは“判断のズレ”が続くことになる。

たとえば、出願発明と第一引用例を比較したときの構成上の相違点が第二引用例に開示されており、かつ、第一引用例と第二引用例の技術分野が共通している場合を考えると、審査では、当業者の通常の創作能力の發揮に過ぎないとして、出願発明は拒絶となるときでも、審判においては、動機づけや示唆が引用例に記載されてい

なければ、出願発明は拒絶されないことになる。

【新規出願は、 ねちっこく！】

新規出願では、請求の範囲でよく吟味したクレームを立て、明細書で十分にサポートする。進歩性判断で動機付けや示唆の存在が重要視されるから当然のことであるが、現実問題としてはなかなか難しい。発明者からの技術情報を充実させるには労力が必要であり、それを知財担当者や明細書作成者（代理人）で共有するための負荷も大きい。

代理人事務所の立場から言えば、吟味したクレームと充実した明細書の重要性は理解していても、昨今の経済情勢下でデフレ状態にある手数料レベルの下では、一件の新規出願に掛ける労力や時間にも限りがある。

しかし、新規の実務を「ねちっこく」やらなければ、せっかくの発明が事業に生かされない結果を招く。新規の実務に関わる発明者、知財担当者、代理人の三者が、自身の領分の仕事をキッチリやり、互いに連携して仕事上のムダを取

り除いていかなければ、出願人は低コストで望ましい成果を得ることができない。

【 中間処理は、あきらめ悪く！ 】

日本企業と外国企業を比べると、日本企業は審査官の拒絶理由通知に対して「素直に応答する」傾向が強いと感じることがある。審査官の拒絶理由通知の中にも、本当に拒絶の理由に値しない「とりあえずの拒絶理由通知」が少なくないと感じることがある。

その結果、日本企業の出願では、クレームを限縮補正する必要がないような場合でも審査段階で補正して特許化し、その後、模倣・追従品が出て調べてみると限縮補正した点で権利範囲から外れるように設計変更されていた、という例も少なくない。

中間処理の狙いを何処におくかの問題であり、例えば、自社の実施品とその酷似品しか守れなくても確実に（審判に進むことなく審査で）権利を取ることの特許の価値を見出すのか、それとも、自社の実施品の酷似品を越えた模倣・追従品を排除できる権利が取れなければ特許の価値はない、と考えるかの違いである。

新規出願のクレームで大風呂敷を広げることで満足するよりも、中間処理で広めの権利を獲得するために「あきらめ悪く」粘ることの方が大事な時代になっていると感じる。

【 出願減少が 実務に与える影響 】

日本の特許出願は、リーマンショック前と比べて約15%少ない状態（巻頭言「一季一言」参照）が続いており、これから暫くは続きそうである。出願件数に対する審査請求率が変わらなければ、数年後には審査対象件数が減少して審査官が“時間的に余裕を持って審査する”時代が来る。適切な審査および充実した中間処理で強力な権利が誕生する、という時代が来るかもしれない。

そのような時代には、ねちっこい明細書の方が淡泊な明細書よりも有利であり、かつ、あきらめの悪い中間処理が大事になるのではないかと考えている。未曾有の経済危機を言い訳にした手数料のデフレ圧力が特に日本企業において高まっているため、残念ながら「ねちっこく、あきらめの悪い」実務とは逆行する環境になっていると感じているが、この現状をいかに打開していけば良いのでしょうか。

【脚注】

1) 知財高裁平成20年(行ケ)第10096号判決：拒絶審決取消

裁判所は「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。…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。」と判示した。

この事件は、創英が代理したものです。

2) 上記「回路用接続部材」事件判決は知財高裁3部のものであるが、知財高裁の他の部(1,2,4部)でも同様の傾向の判決が出ている。

例えば、平成19年(行ケ)第10258号(知財高裁1部)、平成20年(行ケ)第10205号(知財高裁2部)、平成20年(行ケ)第10026号(知財高裁4部)である。この影響下で特許庁審判の判断傾向も変化してきた。

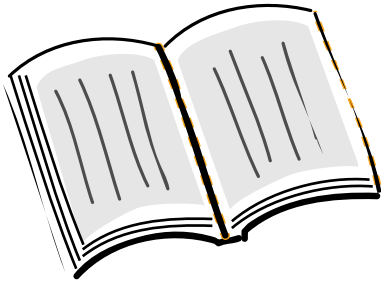
3) 特許・実用新案審査基準

進歩性判断に関して「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である」という一節がある。

このような審査基準の考え方によれば、単に技術分野が共通すれば進歩性否定の根拠にできるという解釈も成り立つところから、審査では引用例に動機づけや示唆が存在しなくても、技術分野が共通する複数の引用例の組み合わせで出願発明が拒絶されることが少なくない、と感じている。

以上

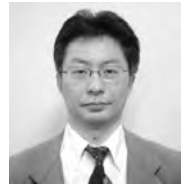




特許制度活用便利帳

第21回

「分割出願制度④」



弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 現在、審査段階にある出願について、分割出願を準備中です。

<A> 分割出願の出願人に対して、上申書の提出の要請がなされていることに注意しましょう。

通常、特許出願の実体審査では、出願書類、具体的には明細書、特許請求の範囲、図面の記載内容等から得られた情報に基づいて、先行技術調査及び特許要件の検討などの審査作業が進められます。

一方、分割出願について審査を行う場合、基本的な審査の進め方は当然ながら通常出願と同様ですが、別に原出願が存在するという出願形態から、出願人における分割の意図、方針などの情報が、迅速、的確に審査を進めるために有用な情報となる場合があります。

このような観点から、分割出願については、出願書類と併せて、所定の事項について説明した説明書類を上申書として提出することが出願人に対して要請されています。

このような説明書類の提出は、特許庁側では、それによって得られる追加的な情報を参照して審査を効率化することができるという点で有効です。また、出願人側にとっても、分割出願の審査過程における、余分な拒絶理由通知や応答などが生じることによる時間、手間を省き、審査

官との間で必要な情報を共有しながら効率的に出願の権利化を目指す意味で有益なものといえます。

上記した上申書は、その提出時期については、基本的には「出願を分割する際に」とされています。実際には、上申書に記載される分割出願に関する情報は、審査官が審査に着手する時点で必要になることから、審査請求以前に上申書を提出することが推奨されています。

また、上申書で説明が求められる事項としては、(1)原出願からの変更箇所の明示、及びその変更箇所が原出願の明細書等の記載事項の範囲内であること、(2)分割出願に係る発明と、特許法第44条第2項の規定によって同時にされたこととなっている他の特許出願(例えば原出願)に係る発明とが同一でないこと、及び(3)他の特許出願に係る拒絶の理由を解消していること、の三点が挙げられています。

これらのうち、(1)の変更箇所の明示及び説明については、分割出願の態様によりますが、例えば、変更があった請求項を上申書に転記して変更箇所を下線を施すなどの方法で変更箇所を明示し、かつ、その変更内容、根拠等について説明する対応を行います。また、明細書、図面についても、必要に応じて変更箇所の明示、説明を行います。

また、(2)については、分割出願に係る発明と、他の特許出願に係る発明とが、特許法第39条第2項

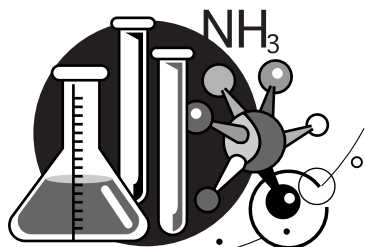
に規定する同一の発明に該当しないことを説明します。また、(3)については、前回に説明した特許法第50条の2の通知の対象とならないかどうかの説明を行います。これは、基本的には、分割出願の遡及日が、分割制度の濫用防止の規定等が適用される平成19年4月1日以降のものが対象となります。

なお、上申書の記載内容、記載形式等の詳細については、出願の分割の審査基準、及び特許庁ホームページにある2009年6月29日付けの「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」を参照して下さい。

また、審査基準によれば、上申書が提出されておらず、または提出された上申書の内容を精査しても、分割の実体的要件の判別、発明の同一性の判断に相当の時間を要するなどの場合には、審査官は、特許法第194条第1項の規定に基づいて、出願人に説明書類の提出を求めることができるとされています。

したがって、分割出願を行う際には、出願人は、その内容を検討し、必要な情報を適切に記載した上申書を準備、提出することが望ましいものと考えられます。分割の際の上申書提出において、どのような対応が適切か検討が必要な場合には、まずはお気軽にご相談下さい。

以上



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第16回 情報提供制度の活用

【銀座ケミカル推進事業部】

他 人の特許出願や特許に係る発明が特許性を有しないものであるとき、刊行物等を提出することにより、特許庁にその旨を情報提供することができます。

平成15(2003)年に異議申立制度が廃止されたことに伴い、それに代わり得るものとして情報提供制度の重要度が高まり、その利用件数は年々増加する傾向にあります。さらに平成21(2009)年1月1日からは、オンライン手続による情報提供も可能となりました。

1. 情報提供の対象

他人の特許出願又は特許が、以下のいずれかに該当する場合、その旨を情報提供することができます(特施規13条の2、13条の3参照)。

- (1) 17条の2第3項の補正要件を満たしていない。
- (2) 29条(産業上利用可能性・新規性・進歩性)、29条の2又は39条(先願)に違反している。
- (3) 36条4項又は6項1～3号の記載要件を満たしていない。
- (4) 外国語書面出願や外国語特許出願の場合、翻訳文が原文の範囲内でない(原文新規事項)。
- (5) 126条等の訂正要件を満たしていない。

2. 提出可能な書類

提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、以下の書類を提出することが可能です(特許・実用新案 審査ハンドブック11.01参照)。

- (A) 刊行物又はその写し
- (B) 先願の明細書又は図面の写し
- (C) その他の書類
 - ・実験成績証明書(実験報告書)
 - ・インターネットのプリントアウト(ただし掲載日時、アドレス、問合せ先が必要)
 - ・講演用原稿
 - ・適正な翻訳を記した証明書類・技術用語辞典等の写し etc.

なお、必要に応じて、上記書類にアンダーラインを引く、外国語で記載されている書類については関連箇所の翻訳文を併せて提出するなどの対応を行うことが望ましいとされています。

3. 手続

情報提供は、刊行物等提出書(様式20)に上記書類を添付して提出することにより行います。提出する書類が特許電子図書館から入手可能な公報である場合は、【提出する刊行物等】の欄に公報番号を記載すること

により、公報の添付を省略することができます。

【提出の理由】の欄には、対象となる特許出願又は特許が上記1(1)～(5)のいずれかに該当する旨の説明を簡潔に記載します。場合によっては対比表等を示すことも有効です。なお、提供した情報の利用状況に関するフィードバックを希望する場合は、この欄にその旨を記載します。

情報提供は無記名で行うことが可能です。その場合には、【提出者】又は【代理人】の【住所又は居所】及び【氏名又は名称】の欄に「省略」と記載します。なお、提出者のみ無記名とした場合、上記フィードバックは代理人宛に通知されますが、代理人も無記名とした場合、上記フィードバックは受けられませんのでご注意ください。

4. 実験成績証明書による情報提供

他人の特許出願又は特許が、薬化材分野に多く見られる数値限定発明に係るものであり、その発明が新規性・進歩性を有しない旨を情報提供しようとする場合、まずは、その数値範囲内の数値が記載されている先行文献を探します。

しかし、特殊パラメータによる数値限定発明(パラメータ発明)の場合には、先行文献にそのパラメータに関する記載自体がないことも多々あります。

その場合には、先行文献の実施例を追試してそのパラメータに関する測定を行い、測定値がその数値限定発明の数値範囲内に含まれることを証明する実験成績証明書を提出する方法が有効です。

《実験成績証明書の信頼性》

実験成績証明書が特許庁で証拠として採用されるためには、信頼性が十分に高いものでなければなりません。実験成績証明書の信頼性を高めるための方法としては、たとえば、以下のような方法が考えられます。

- (a) 先行文献の実施例に記載されている製造条件等を厳密に再現する。(製造条件等が詳しく書いてある先行文献を選ぶ)
- (b) 実験者・作成者の氏名を明記する。
 - 情報提供は無記名で行うことが可能ですが、実験成績証明書による場合は、信頼性を高めるために記名されることをお勧め致します。
- (c) 第三者の立会いのもので実験を行う。
- (d) 公益法人等の信頼性の高い団体に実験成績証明書の作成を依頼する。 etc.

以上

朝ごはんを食べる日

ハム

もうかれこれ10年以上になるだろうか。私が朝ごはんを食べなくなってから久しい。といっても、朝ごはんを食べないことに特別なこだわりがあるわけではないから、旅行に行った時や、午前中から体を動かすことが予定されている時などは、朝ごはんを食べる。食欲がないというわけでもない。

日常で、朝ごはんを食べない理由は、ただ一つ。朝ごはんを食べる時間があるなら、その時間を睡眠に費やしたいということだけだ。我ながら、かなり情けない理由だと思うが、本音だから仕方がない。

朝ごはんを食べないと、頭に悪い、体に悪い、精神に悪いなどという話も聞く。が、そこで語られることもあまり説得的ではなく、今のところ、私に朝ごはんを食べさせるには至っていない。

そんな私に妻は言う。「せめて通勤途中で何か買って食べれば」と。なるほど、たしかにその通りだと思い、コンビニなどで朝食を買ったこともあったが、長続きしない。結局のところ、朝ごはんを食べないことから生じるデメリットを、現状では感じていないからなのだと思う。

その一方で、朝ごはんを食べた方が好ましいだろうとも思っているし、いつかはそういう時がくるのではないかと、とも思っている。例えば、子供が生まれたときなど。小さい子供がいる家庭で、朝ごはんがないとは画にならない。というより、もっと大事な理由が色々あるのだろうけれど。

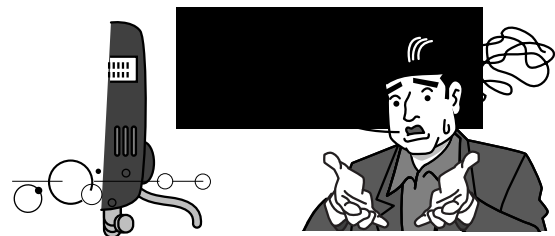
今思えば、結婚が朝ごはんを食べるきっかけになるのではないかと、淡い期待、或いは虞を抱いたこともあった。が、結婚して3年が経とうとしている今も、朝ごはんを食べない習慣は続いている。新婚夫婦が朝に食卓を囲むのは画になるが、それ以外の大事な理由は見つからなかったようである。少なくとも私には。

朝飯前?の話し

ぽんちゃんじいさん

“そんなことは朝飯前だ”と、自信を持って言い切るようなことは持ち合わせていない。何でも、資料を見て、過去の経験を巡らし怖ず怖ずと自らの意見を表明し、またその後の行動に移ることが多い。何事にも慎重なのではない。現在では、情報量が多すぎて先ず日頃からの整理が出来ていない。他方、専門的な事柄から、趣味に至るまで、マニュアル類も印刷物として手元にもあるものが多く、インターネット検索でも必要な情報は直ぐ入手できる。日頃からこれらに寄りかかり、注意も散漫となり、覚えておく習慣をなくしてしまったこともある。加齢がこれに拍車を掛けているのだろう。特に、自称機械音痴で、パソコンや携帯電話などは専ら専門家や他人任せである。

最近も、身近で経験した。冬期には時々あることだが、電気器具類を同時に使用したためアンペアブレーカーが落ちた。これは小生でも直ぐ直せた。入れ直せばよいのだが、ところが、家庭用温水器からお湯が出なくなった。電流が急激に切断されて故障したかと思いマニュアルを探したが購入時期が大分前で見付からなかった。床に屈み込んでそれなりにスイッチの作動等を繰り返したが、直った様子はない。専門家に頼まなくては思っているところに、長男が偶々早朝に来宅した。彼の帰り際に思い出して、故障の件を告げた。ざっと見回して、レバーを高温目盛りに合わせて蛇口を捻ると、温水は走り出た。当方、えっ！そんな簡単なことだったのと絶句。これで2週間も不自由を困っていたのだ。彼は苦笑しながら帰って行った。こんな簡単なことも分からない困った親父だなと思つたろう。彼にとっては本当に朝飯前の話しだったのである。年齢の差だけではないような気がした。



【朝ごはん】

BREAKFAST

朝ごはんにはカレー？

BY 和食党

ハウス食品さんの「めざめるカラダ 朝カレー」が売行き好調なんだそうだ。楽天の田中投手をCMに起用したことやマリナーズのイチロー選手が試合前(朝ごはん)は毎日カレーを食しているとコメントしたことも後押ししている...という巷の評判も。

普段、朝ごはんは軽く...の自分が、朝、カレーを食べてみようか...という気になったのは、地元の飲み仲間(やや高齢の女性)のお勧めがあったから。

「あのね。二日酔いの朝はカレーがいいわよ。ご飯が無理なら、スープとか、カレーうどんとか。理由はわかんないけど、二日酔いが治るのよ...」「え～朝からカレー？気持ち悪くなりそう。...む～む～(カ～ン。一休さんの鐘がなったように、我に帰り...あつ。そうか、カレーといえばウコン(ターメリック)だもんね。私も今度やってみよう!!」と、数年前に二日酔い解消の極意のような話を聞きました。

そんな頃、スーパーで見つけたのがグリコさんの「ちょい食べカレー」。これはいい！朝からカレー作るのシンドイし、量もよさそう！朝だけでなくお弁当にもいいかも！と早速購入。



<http://shop.glico.co.jp/products/choitabe.htm>

裏ごし野菜というところも、私ごのみ。なぜか？

私、じゃがいもが苦手なんです。我が家のカレーは、定番といわれる「ごっついジャガイモ」は間違いなく入ってませんから～！残念!(ふるっ!!



私は辛党なので、LEE 辛さx10倍が好み！

朝ごはん

米RUN

朝ごはんは大事です。

というのは、夜ごはんを食べてから、翌朝起きるまでには、通常、少なくとも8時間以上の時間が空きます。寝ている間にも、体温維持等の体の活動によってエネルギーが消費されますので、朝起きた時点では、夜ごはん蓄えたエネルギーがかなり消費された状態となっています。

人間の体では、筋肉の合成(アナボリック:たんぱく質の同化)と分解(カタボリック:異化)が生じますが、体にエネルギーが少ない状態だと、カタボリックが優勢となりやすいそうです。つまり、朝は、せっかく身に付けた筋肉が、非常に分解されやすいのです。

これは、とても恐ろしいことです!(少なくとも私にとって)

ですので、私は、朝起きたら、たんぱく質を補給するため、何よりもまず朝ごはんを食べます。食べるものはもちろん、高たんぱくのものですが、朝は寝るのに忙しいので、朝ごはんの準備に時間をかけられません。

そんな朝におすすめなのは、「納豆」です。畑の肉と呼ばれるほどの高たんぱく食であり、手軽でしかも安い。朝ごはん以外でも、ちょっとたんぱく質が足りないかな?というときには、納豆を足すことで帳尻を合わせることができます。

ところで、こんなにたんぱく質のことを気にするようになったのは、趣味として筋力トレーニングを始めてからです。近頃では、空腹を感じると筋肉が分解されていく様子が頭に浮かび、恐怖感を覚えます。そのため、空腹にならないようにせっせと間食し続けた結果、中性脂肪が高いと指摘されるようになり、今年はずいぶん脂肪肝と診断されてしまいました・・・。

筋肉のためとはいえ、体を壊しては元も子もありませんので、最近では間食を減らすように心がけております。でも、朝ごはんとして摂取したエネルギーは、どうやら脂肪にはなりにくいらしいです。間食を減らしたぶん、朝の納豆の量を増やして、今よりももっとアナボリックと友達になりたいと思います!