

HIRAKI & ASSOCIATES

Newsletter

JULY 2024

2024年7月1日発行 第25号 [編集・発行]平木国際特許事務所 <http://www.hiraki-patent.co.jp/> E-mail : hiraki@hiraki-patent.co.jp

平木国際特許事務所 ニュースレター

vol.25



HIRAKI & ASSOCIATES



「虎に翼」

平木康男 | HIRAKI Yasuo 平木国際特許事務所 所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士

「い」い年をして」とお叱りを受けそうですが、子供の頃からテレビ好きで今も帰宅すると取り敢えずテレビのスイッチを入れてしまう私。最近特に楽しみに視聴しているのが連続テレビ小説（通称：朝ドラ）「虎に翼」です（もうひとつ大河ドラマ「光る君へ」も非常に熱心に視聴しておりますが、本稿とは直接関係ないので紹介に留めます。）。

「虎に翼」は第二次世界大戦後、女性ではじめて弁護士、裁判官、そして裁判所長を務めた三淵嘉子（みぶちよしこ）さんをモデルにした主人公猪爪寅子（いのつめともこ）が様々な困難に立ち向かいながら法曹の道を進んでいくというオリジナルストーリーです。ドラマは昭和10年代前半からスタートしますが、当時、結婚した女性は法律上「無能力者（権利能力が著しく制限される。）」とされるなど女性の権利は制限され、勉学の機会や社会進出の機会もなかなか得ることができず、よき妻、よき母として夫や家庭を支えていくことを求められた時代でした。そんな時代にあって新たな道を切り開こうとひたむきに進んでいく主人公の姿が多くの視聴者、特に女性視聴者の共感を呼んでいるようです。

確かに今までの朝ドラの主人公が「家族のため」「愛する人のため」に生き、時には家族のために夢を諦めていたのと比べ、血の涙を流しながらも自分の道を模索し、進んでいく主人公の姿を描くのはとても新鮮です。丁寧な脚本や演出、そしてキャスト陣の熱演好演もあって、朝ドラにありがちな“ながら見”を許さないパワーを感じさせます。

また、法の世界で頑張っていく主人公の姿を見ていると、自然と当所で働く女性弁理士・技術者、そして特許事務をはじめ多くの女性所員のそれと重ねてしまいます。弊社では、会長の平木祐輔が所長だった頃から、男女区別なく弁理士・技術者などの採用を実施し、皆それぞれ活躍してくれていると自負しています。一方でニュースを見るまでもなくこの国には待遇や福利厚生などの面で女性が社会に出て働くにはまだまだ壁となるものがいくつもあり、社会全体、そして我々一人一人もそのことを考え、解決していかなければならないと思います。

さらにこのドラマは私たちに「法とは何か?」「法は人に何をもたらすのか」などを考えさせるものにもなっています。

ドラマ前半で主人公と一緒に司法試験合格を目指す勉強仲間が「法は弱い人間に酷いことをしている奴らをたたきのめすための剣であるべきだ」と主張します。対して主人公は「法は武器ではなくて弱い人を守る盾とか暖かい毛布のようなものではないか」と答えます。やがて現実のいくつかの判決に接した主人公は「法自体が守るべきもの、水が湧き出る水源のようなもので、きれいな水に変な色を混ぜられたり汚されたりしないように守らなきゃいけない。きれいなお水を正しい場所に導かなきゃいけない」と考えを変えていきます。

このくだりを見ていて、法律でご飯を食べている者の端くれとして自分は法というものをどのように捉えているのだろうか、と久しぶりに自問いたしました。特許法、実用新案法、意匠法、商標法などの産業財産法はいわゆる実務法になりますが、侵害行為などを排除する剣としての側面、侵害や不当な権利行使から守る盾としての側面、さらには産業財産権制度により産業が進歩し、結果として社会が健全に発展していくという産業財産保護の理念・精神を守るという面が一体となっています。いわゆる法曹でいえば「剣」の役割を検察官、「盾」の役割を弁護士、そして両者の主張から「水を正しい場所に導く」のを裁判官が担う、ということになるのでしょうか。

本稿執筆時、ドラマでは第二次世界大戦が終わり、戦争で大切な家族や仕事も失った主人公寅子は再び法曹として歩み始めます。今後、三淵さん同様、家庭裁判所設立に尽力し、女性初の裁判官になっていくのでしょうか、展開が非常に楽しみです。

最後に余談をひとつ。弊所の顧問である田中信義弁護士と雑談の折「虎に翼」の話題になったのですが、田中弁護士が若手判事として横浜地裁にいた頃の同所長が三淵嘉子さんだったそうです。直接事件の審理等でご一緒することはなかったそうですが、非常にパワフルでユーモアのある（宴会のシーズンには率先して「おう、中華街行こうよ」なんておっしゃる）方だったとか。一方で田中弁護士の転任時には個人でネクタイを贈ってくれるような心配りもある方だったそうです。ドラマをきっかけに三淵さんの評伝などを読んでいたのですが、意外なところでリアルな一面を知ることができ、とても嬉しく思ったものでした。



令和5年法改正による「意匠の新規性喪失の例外規定の手續要件緩和」

平木康男 | HIRAKI Yasuo 平木国際特許事務所 所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士

1. 従来制度の問題点、改正の必要性

意匠は特許同様、新規性を登録要件としています（意匠法第3条第1項）。このため、出願人自らの行為を含み、出願前に公開され、新規性を失った意匠は原則として意匠登録を受けることができません。

しかし、意匠は物品の外観、いわゆるデザインであることから実際の販売前に展示やテスト販売などで需要予測などを行う必要がある場合もあり、そのような場合でも新規性を喪失して意匠登録を受けられないことにすると、商慣行や社会実情に合致せず、産業の発達という法目的を阻害することにもなりかねません。このため、意匠法第4条では、例外的に意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して意匠の新規性を喪失した場合（同条第1項）又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為により意匠の新規性を喪失した場合（同条第2項）は、1年以内（いわゆるグレース・ピリオド。平成30年法改正で「6ヶ月以内」から延長）に意匠登録出願を行えば新規性を喪失しなかったものとみなすと規定した上で、同条第3項で同条第2項の規定の適用を受けるための手續として、①新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面（以下「例外適用書面」という。）を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、さらに、②意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠が意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面（以下「例外適用証明書」という。）を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない旨が規定されています。

出願から例外適用証明書の提出まで30日の猶予を与えたのは、例外適用証明書には個々の公開事実の公開日、公開場所等を網羅的に記載する必要があるため、作成にある程度の期間がかかることを考慮したものです。

しかし、この「網羅的」記載がくせものでした。

そもそも、意匠法第4条第2項はあくまで創作者の救済措置として必要な限度にとどめるべきとの考え方の下、例外適用証明書に記載された公開意匠のみが審査において拒絶理由

の根拠から除外されることとなります。この場合、記載された公開意匠に類似する公開意匠についてはその効果は及びませんから、出願人が公開した意匠とともにそれに類似する意匠も公開していた場合は、それらも拒絶の根拠とならぬよう、すべて例外適用証明書に記載しなくてはなりません。しかも、類否を判断するのは最終的には審査官ですので、出願人は①出願意匠と同一の公開された意匠、②出願意匠と類似するのが確実と思われる公開された意匠に加えて、③出願意匠と同一の意匠とともに公開された意匠だが類似するかしないか判断がつかない公開された意匠まですべて記載しなければなりませんでした。

また、公開意匠が同一であっても、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができるのは、意匠登録を受ける権利を有する者による公開に限られ、他者による公開の場合は同項の適用を受けることができません。従って、出願人は、たとえ同一の意匠を公開したのであっても、その公開の時期、場所等が異なる場合は、公開行為ごとに、意匠登録を受ける権利を有する者による公開であることを示すため例外適用証明書を提出する必要がありました。

例えば出願人が、販売テストのために、全国の量販店等でそれぞれ出願意匠と同一の意匠に係る物品、出願意匠と類似することが確実な意匠に係る物品、出願意匠と類似するかもしれない意匠に係る物品を販売した場合、それぞれの販売行為ごとに同一の意匠、類似の意匠、類似するかもしれない意匠をすべて記載して、出願日から30日以内に提出しなければなりませんでした。すなわち販売テストの規模によっては提出しなければならない例外適用証明書の数は膨大なものになります。

実際、筆者も法改正前の意匠登録出願で最大で300通近い例外適用証明書を提出した経験がございます。このときは幸い出願人であるお客様が、新規性喪失の例外の適用を受けて出願することを早い段階で想定しており、販売データをきちんと揃えてくれていたことと、出願日をグレース・ピリオド1年のぎりぎりまで遅らせたことでなんとか間に合わせることができましたが、似たような意匠の膨大な例外適用証明書作成に本当に苦労いたしました。

そもそも意匠は物品の外観であり、それ自体が流行性を伴うものであるが故に、必然的に多くのバリエーションのデザイン＝意匠が生み出されます。そしてそのバリエーションのうちどれが需要者のニーズに合致するか知るためには必然的にそれらの多くについて、展示会で展示を行ったり、テスト販売をしたり、あるいはカタログ等に掲載する必要があり、結果として新規性喪失の例外手続を行うにあたって、多くの例外適用証明書を必要としてしまうのです。

さらに昨今ではこれらの“リアル”な世界・媒体での公開に加えて、SNSやメタバースなどネット上、仮想空間での公開、開発中の商品を少しずつ公開して需要者の関心を高めようとするティーザー広告、さらにはクラウドファンディングなど販売予定、開発中の意匠を公開して資金の投資を募るなど、意匠の公開の仕方も多様化しています。

しかも、これが国内企業が国内に公開しているのであればまだしも、多くの国に販売網をもつ外国企業が一斉に出願前の公開を多チャンネルで実施したら…。

最初の公開日から1年以内に出願をし、さらにはそれから30日以内に公開された同一意匠、類似意匠、類似しているかもしれない意匠を網羅的に例外適用証明書に記載して提出するというのが現実的にかなり難しいものとなっているのは明らかでした。

実際、意匠の新規性喪失の例外適用手続の見直しについて議論した産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会（以下、「小委員会」。）の令和5年3月10日付けの報告書「新規性喪失の例外適用手続に関する 意匠制度の見直しについて」の中には、「実際、年間約30,000件の意匠登録出願において、2021年に新規性欠如（意匠法第3条第1項各号）の拒絶理由が通知（国際意匠登録出願に対する拒絶通報を除く）された2,621件のうち、約16.7%の437件が自己の1年以内の公開意匠（国内外の公報除く）により拒絶理由が通知されたものであり、さらにそのうちの約36.2%に当たる158件が、出願の際に例外適用書面及び例外適用証明書を提出していたにもかかわらず、証明が網羅的にできていなかったものであった。」という記述が見られます。

2. 改正の議論

改正に向けて設けられた「小委員会」の場においては、あまりにも煩雑な手続の緩和について議論されました。

その場で特許庁は当初「当初の証明書において「主要な公開事実」について提出した者については、法定期間経過後、出願が審査に係属している間、網羅されていなかった公開事実についての証明書を追加で提出できるようにする」という

改正案を提示しました。

しかし、この案ではどの公開意匠が「主要な公開事実」であるかという判断が困難であること、追加提出は認められるとしても、最終的にはこれまで同様に網羅的な証明書の提出が求められており、トータルで見ると、証明書の作成負担が軽減されないとして、当該案は採用されませんでした。

次に特許庁から示された改正案に対し委員から活発な意見が提出され、それに応じて、特許庁側も柔軟に対応することで、今回の法改正の内容が固まりました。

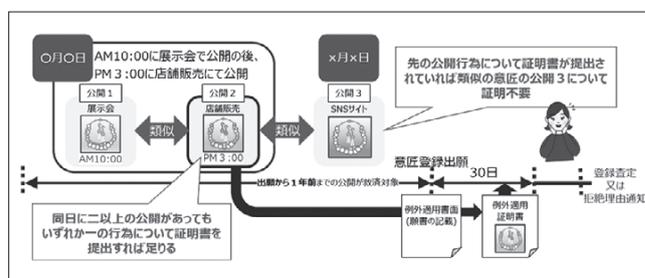
3. 改正の内容

今回の法改正、則ち令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、改正法の施行日（令和6年1月1日）以後の出願について、自己の公開行為に起因して、意匠法第4条の新規性の喪失の例外規定の適用を受ける場合は、例外適用証明書は

- ・自己の行為により公開された同一又は類似の意匠のうち
- ・最も早い公開日の行為によるもののみ

提出すれば足りることとしました。

また、最も早い公開日に複数の意匠を公開していた場合はそれらのなかの先後は関係なく、いずれかひとつを証明すれば足りるとしました（図参照）。



特許庁ウェブサイトより抜粋

<https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html>

この改正により、例外適用証明書が必要なのは最初に公開された意匠だけとなり、しかも最初の公開日に複数公開された場合はその中の先後を問わず任意のものでよいとされました。さらに公開された意匠と同一のみならず類似の意匠についても認められることになりました。この改正により、新規性喪失の例外の適用がこれまでに比べて格段に受けやすくなりました。

一方で特段の手続なくグレース・ペリオドの効果が受けられる欧米等と比べると（意匠制度の違いがあるとはいえ）まだまだ新規性喪失例外適用の手続は煩雑といえます。今後さらなる議論が必要ではないかと考えます。



新たに導入された出願非公開制度の概要と注意するポイント

河部秀男

KAWABE Hideo 平木国際特許事務所 弁理士・薬学博士

06

HIRAKI & ASSOCIATES, NEWSLETTER

本年5月1日から、経済安全保障推進法(以下、本紙面で引用する条文は全て同法の条文です。)¹⁾に基づいて、特許出願非公開制度が開始されました。

この制度は、特許出願の明細書に、公開により「国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」が記載されていた場合に、出願公開を留保するとともに、発明に関する情報の流出を防止して、外部の行為に利用されるのを未然に防止することを目的として設けられた制度です²⁾。

特許法による規定ではなく経済安全保障推進法による制度のためか、参考書籍の発刊等はありません。その一方で、技術分野によっては出願人、特に国立研究開発法人やその委託研究を行う大学、企業等に与える影響が大きい制度です。

そこで今回、特許出願非公開制度の概要とその留意点を皆様にご説明することにいたしました。

I. 特許出願非公開制度の概要

特許出願非公開制度といっても全ての技術分野を対象として出願公開の可否を決定するわけではありません。出願非公開制度の対象となるのは国が指定する「特定技術分野」に属する発明に限られます(65条1項、同2項)。また、特許庁により「特定技術分野」に属すると認定された出願は内閣府による「保全審査」が行われ、特許出願に、「公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」が記載されていると認定された場合には、「保全指定」という手続がとられることが特徴です。「保全指定」の期間は審査により決定されますが、期間中に再審査が行われ解除または延長が決定されます。

1 保全指定の内容

特許庁による第一次審査で保全審査に付されると判断されると以下の①の出願公開等の特許手続は留保されますが、更に内閣府により特許出願に保全指定がされると特許手続留保の継続とともに以下の②～⑥の取り扱いがなされます。

① 特許手続の留保(66条7項)

特許出願に出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続が留保されます。特定技術分野に認定されなかったり、

保全指定が解除されると出願手続は再び進行します。

② 保全対象発明の実施の制限(73条)

保全対象発明の実施は、内閣総理大臣の許可を得た場合を除き、禁止されます。実施行為は特許法2条に規定する行為で発明のカテゴリーに従い製造、販売、使用、販売の申出等各種行為が禁止されます。

③ 保全対象発明の開示の制限(74条)

保全対象発明は、正当な理由がない限り、その開示が禁止されます。「正当な理由」とは業務上必要かつ適切な情報共有とされ、「同一企業内で人事異動に伴い、秘密を保持できる職員に発明の情報を共有する場合」が例示されています。これは正当な理由のある開示といっても、実態は組織内での守秘義務の範囲内での情報伝達を意味すると考えられます。

④ 保全対象発明の適正管理措置(75条)

事業者単位で発明情報の適正管理措置(内閣府が規定)を義務付けられます。

⑤ 発明共有事業者の変更の制限(76条)

新たに他の事業者に保全対象発明に係る情報の取扱いを認めるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受ける必要があります。

⑥ 外国出願の禁止(78条)

保全指定がされた出願は、外国への出願(PCT、国際出願も含みます。)が禁止されます。

なお、保全指定の実施の禁止により出願人が損失を受けた場合は、実際に損失を受けたことが認められた場合に、通常生ずべき損失を補償する旨の「損失の補償(80条)」が規定されています。

以上、保全指定により単に特許出願の非公開扱いだけではなく、上記②～⑥の制限を受けることにご留意ください。

2 保全指定決定までのプロセス

保全審査により保全指定を受けると、出願人はかなりの影響を受けますが、保全審査は以下のプロセスで行います。

2-1 第一次審査(66条)

特許庁の第一次審査では、特許出願の中から、「国際特許分類(IPC)」等に基づいて「特定技術分野」に属する発明が記載されている出願を選別し、これらの案件に関しては出願から

3か月以内に内閣府に出願書類を送付します(66条1項)。

第一次審査の結果保全審査に付す場合、出願日から3か月以内に、特許庁長官から出願人宛に通知を発送します(66条3項)。

特許庁の第一次審査で選別される「特定技術分野」は、IPC等を用いて決定されます。そこで出願時のIPCの付与が重要になりますが、「特定技術分野」と対応するIPCに関しては、特許庁のホームページ「特定技術分野と付加要件」³⁾に詳細に説明されています。

2-2 保全審査(67条)

特許庁の第一次審査で保全審査の対象とされた出願は内閣府の保全審査の対象となります。内閣府では「保全指定をしなかった場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度(機微性)」、「保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響(産業への影響)」その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全をすることが適当かどうかを調査します(67条1項)。その際、出願人、専門家からの意見聴取、関係者との協議を行うことができます(67条2~7項)。上記審査の結果、保全指定をしようとする場合は、出願人に保全対象となる発明を通知し、出願人が出願の維持を希望する場合は所定の事項を記載した書面の提出を求めます(67条9項)。出願人はこの通知を受領した後、保全指定に関する通知を受領するまでの間、発明を公開することが禁止されますが、発明を自主的に放棄、取り下げることができます(68条)。

2-3 保全指定(70条)

保全審査の結果を受けて、内閣総理大臣は保全対象発明を指定し、出願人、特許庁長官に通知します。この際、保全指定の期間(保全審査の日から1年以内ですが、継続の必要がある場合は延長可能です。)も定めます。なお、外国出願禁止との関係から保全指定は出願10か月以内に行われます。保全指定以降は、出願人は特許出願の放棄、取り下げを行うことができません。

3 罰則

「保全指定」がなされた発明に関して、気を付けなければならないのは、保全指定後に規定事項に違反した場合は、以下の内容の刑事罰が適用されることです。

(1) 前記②の保全対象発明の実施の制限等に違反して実施した場合、③の保全対象発明の開示の制限に違反して開示した場合、偽りその他不正の手段により開示の許可、共有事業者の変更の承認を受けた場合は、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます(92条1項6~8号)。

(2) 前記⑥の外国出願禁止に違反して外国出願をした場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(94条)。

II. | 特定技術分野の留意点

1 特定技術分野

「保全指定」の対象となる「特定技術分野」は以下の(1)~(25)の25分野です。「特定技術分野」はIPCにより特定されるので、特許庁の「特定技術分野と付加要件」も併せてお読みください³⁾。

- (1) 航空機等の偽装・隠ぺい技術
- (2) 武器等に関する無人航空機・自律制御等の技術
- (3) 誘導武器等に関する技術
- (4) 発射体・飛翔体の弾道に関する技術
- (5) 電磁気式ランチャを用いた武器に関する技術
- (6) 例えばレーザー兵器、電磁パルス(EMP)弾のような新たな攻撃又は防御技術
- (7) 航空機・誘導ミサイルに対する防御技術
- (8) 潜水船に配置される攻撃・防護装置に関する技術
- (9) 音波を用いた位置測定等の技術であって武器に関するもの
- (10) スクラムジェットエンジン等に関する技術
- (11) 固体燃料ロケットエンジンに関する技術
- (12) 潜水船に関する技術
- (13) 無人水中航走体等に関する技術
- (14) 音波を用いた位置測定等の技術であって潜水船等に関するもの
- (15) 宇宙航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に関する技術
- (16) 宇宙航行体の観測・追跡技術
- (17) 量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に関する技術
- (18) 耐タンパ性ハウジングにより計算機の部品等を保護する技術
- (19) 通信妨害等に関する技術
- (20) ウラン・プルトニウムの同位体分離技術
- (21) 使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術
- (22) 重水に関する技術
- (23) 核爆発装置に関する技術
- (24) ガス弾用組成物に関する技術
- (25) ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技術

2 「付加要件」の留意事項

上記(1)~(25)の技術分野のうち、下線を引いた(10)~(19)の技術分野は、全ての出願人に適用されるわけではなく、政令で定める要件(「付加要件」)に該当するものに限り適用されます。なお、「付加要件」とは、「民生分野の産業や市場に展

開される可能性を含んだ技術の分野について、発明の経緯や研究開発の主体といった技術分野以外の角度から絞り込みをすることにより、保全指定をすべき発明が含まれ得る領域を限定的に抽出したものだそうです⁴⁾。

具体的に「付加要件」に適合するものとは、以下の①～③の出願人または発明に適用されます。

- ①我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明
- ②国又は国立研究開発法人による特許出願(国及び国立研究開発法人以外の者と共同したものを除く)に係る発明
- ③以下のいずれかの適用を受けた特許出願に係る発明
 - ③-1 日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17条)各省庁が政府資金を供与して行っている委託研究開発(国立研究開発法人等を通じて行うものを含む。)から派生する発明
 - ③-2 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条 国の委託研究であって、本邦法人と外国法人等が共同して行うものの成果に係る知的財産権

例えば②に関しては、国立研究開発法人のうち、直接研究を行う研究開発法人、例えば理化学研究所、産業技術総合研究所、国立がん研究センター等が自ら特許出願を行う場合が該当します。ただ、これらの国立研究開発法人の大学や民間企業との共同出願は、「付加要件」が適用されません。

③-1の日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17条)適用の出願に関しては、国やAMED、JST、NEDO等の管理型国立研究開発法人からの委託研究関連案件に適用されます。委託研究を受けている大学や企業の数も多く、対象案件は多いと思います。

これら①～③の「付加要件」に該当する出願は、(1)～(25)の全ての「特定技術分野」に該当しないかどうかを確認する必要があります。一方、「付加要件」に該当しない通常の企業や大学の通常の出願は、(1)～(9)、(20)～(25)の「特定技術分野」に該当するかどうかを確認する必要があります。

3 各特定技術分野の留意点

以下に各特定技術分野の留意点を簡単に説明します。特許庁の「特定技術分野と付加要件」³⁾も併せてご確認ください。

3-1 特定技術分野(1),(3)～(5),(6)～(8)に関して

上記技術分野は、兵器等に関するIPCが直接指定されていますので混乱は少ないと考えます。

3-2 特定技術分野(2),(9)の留意点

特定技術分野(2)は、最近開発が活発な無人機に関する分野ですが、武器、弾薬に関するIPCを付けなければ「特定技術分野」ではないと判断されます。(9)の音波を用いた位置測定等の技術に関しても、武器を示すIPCを付けなければ「特定技術分野」ではないと判断されます。

3-3 付加要件が必要な特定技術分野(10)～(12),(15),(16),(18),(19)の留意事項

上記特定技術分野は、ロケット、潜水船、宇宙船、計算機の部品保護、通信妨害等の先端技術に関するIPCが挙げられています。軍事に関係のない技術でも付加要件を充足する場合は、「特定技術分野」となりますのでご注意ください。

3-4 付加的要件が必要な特定技術分野(13),(14)の留意点

(13)の技術は、水中物探査装置等のIPCが付与されていますが、併せて非電気的変量の制御または調製系のIPCが併せて付与されていなければなりません。同じく(14)の技術は、水中の探査技術に関する幅広いIPCが指定されていますが、これらと併せて潜水艦等のIPCを付与していなければ認定されません。

3-5 付加要件が必要な特定技術分野(17)の留意点

(17)の量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に関する技術は、半導体の基盤技術がもともになるだけに、赤外線センサー、固体画像装置、フォトランジスタ等幅広い技術のIPCが対象となっており注意が必要です。付加要件を充足、(17)のIPCに適合し上記受光装置等に関する発明は「特定技術分野」と判断されますのでご注意ください。

3-6 特定技術分野(20)の留意点

(20)のウラン・プルトニウムの同位体分離技術は、IPCが同位体の分離に属する技術で、特にウランまたはプルトニウムに関する記載があるものだけが該当します。

3-7 特定技術分野(21)～(24)に関して

(21)～(23)は原子炉関連技術(24)はガス弾に関する技術が記載されています。

3-8 特定技術分野(25)の留意点

(25)で引用されているIPCはその表記態様から誤って消火剤やジェット注射器の発明に付されていることがありますが、ガス弾や麻酔銃の弾頭等が対象となりますのでご注意ください。

Ⅲ. | 終わりに

以上、本年5月から導入された出願非公開制度の概要を簡単にご紹介しました。次号ではその続編として出願非公開制度の得失や、特定技術分野に指定されていないバイオ分野のデュアルユース発明と特許出願の記載の関係を紹介します。

- 1) 経済安全保障推進法の条文は以下のURLに記載されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC0000000043_20240501_0000000000000000
- 2) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/patent.html
- 3) 特許庁の「特定技術分野と付加要件」
https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/tokutei_gijutsu_bunya.pdf
- 4) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/patent_qa.pdf

欧州における post-published evidence の扱いについて

村林 望 | MURABAYASHI Nozomu 平木国際特許事務所 弁理士



1. はじめに

昨年、ドイツ及びイギリスの欧州特許事務所に訪問した際、複数の事務所において、現地弁理士が、最近のトピックスとして、欧州における進歩性に関する発明の効果を実証するための post-published evidence (出願後の証拠/データ) の取り扱いについて話をしていた。

そこで、欧州における出願後の証拠の取り扱いについて紹介する。

2. 欧州における進歩性に関する出願後の証拠の取り扱い

欧州における進歩性に関する出願後の証拠の扱いは、主に欧州拡大審判部審決 G2/21 に依拠する。

(<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g210002ex1>)

本審決では、

(1) 出願後に提出された発明の効果を示すための証拠は、出願日前に公開されておらず、出願日後に提出されたという理由のみで無視することができない；

(2) 出願後に提出された発明の効果を示すための証拠は、当該効果が、当業者であれば、出願当初明細書等と出願時の技術常識に鑑みて、(i) 出願当初開示の発明の技術的教示により包含され、且つ (ii) 出願当初開示の発明により具体化されると考える場合に、出願後の証拠を考慮できるとする。

要件 (i) (出願当初開示の発明の技術的教示により包含され) は、発明特定事項が、出願当初明細書等の広い技術的教示により概念的に包含されていれば、満たすようである。

要件 (ii) (出願当初開示の発明により具体化される) は、出願当初明細書等と出願時の技術常識に鑑みて、当業者であれば、出願後に提出された発明の技術的効果が、発明特定事項で達成できることを疑う妥当な理由があるかどうかで判断され、当該理由がなければ、満たすようである。

3. 最後に

このように、欧州特許の審査において、発明の進歩性を主張する際に、出願後の証拠(データ)を提出することを考慮することができる。

その際、出願当初明細書等には、所望の技術的効果を達成できることが推測できる説明がなされていることが重要であると考える。

例えば、特定の化合物 A と複数の化合物の列挙のうち化合物 B との組合せに基づく相乗効果を、出願後の証拠(データ)で示す場合には、この化合物 A と化合物 B との組合せによる相乗効果が達成できることが推測できる説明を、出願当初明細書にしておくことが重要だと思われる。

なお、現地弁理士によれば、実施可能要件/サポート要件のために、出願後の証拠は参酌されにくいとのことである。



European Patent Office (EPO) @ München



面接審査の活用について

美馬保彦

MIMA Yasuhiko 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

審査官から受け取った拒絶理由通知書を読んだとき、「審査官のロジックは、強引に感じるなあ。拒絶理由の書き方も厳しく、発明を理解してもらっているのだろうか?」「審査官の記載の雰囲気では、特許になりそうなんだけど、どこまで権利範囲を狭くしないといけないんだろう?」など、こんなことを感じられたことはありませんか。

このような疑問に対して、審査官と直接対話することは、強く広い権利を取得するための切っ掛けとなることもあり、面接審査が利用されることがあります。

面接審査では、審査官が認定した拒絶理由の内容を正確に理解できるばかりでなく、審査対象となる発明の特許性に関する審査官の心証を確認することができます。

その一方で、たとえば明細書に記載しきれなかった技術の背景、最近の技術の動向を、審査官に説明することで、審査対象となる発明の本質とその価値を直接的に伝え、審査官の心証をより良い方向に導くことも可能です。

私は、これまでに、電話面接も含めて、200件程度の面接審査を受ける機会を頂きました。今回は、令和6年1月改訂の「面接審査ガイドライン」を参考にしつつ、これまでの私の経験を踏まえて、特許出願における面接審査の簡単なポイントを、以下にお伝えします。

2. 面接審査について

2-1. 面接審査の申請時期と申請方法

(1) 通常は、出願の審査請求をしてから、はじめて拒絶理由通知書を受け取った後、応答期限に間に合うように、担当審査官に、面接審査の申請を行います。

なお、発明品の試作品の完成時期、参考となる追加実験の取得時期に合わせて、拒絶理由に応答してから面接審査を申請する場合があります。

(2) 一方、審査着手前に面接審査を希望する場合があります。たとえば、①第1国庁(先行庁)等で引用された文献を開

示して早期に権利化を図りたい場合、②分割出願のチャレンジクレームに対して特許法第50条の2の通知がなされることを避けたい場合などが挙げられます。今回、特許庁に問い合わせたところ、担当審査官が拒絶理由の骨子を作成した段階で、面接審査を希望することもできるようです。

これらの場合には、特許庁ウェブサイトの面接申込フォームに、希望する面接の形態、面接の希望日などを記入します。備考欄には、個別の事案に合わせた要望を伝えることもできます。

2-2. 面接審査の参加者

特許事務所経由で出願された場合、原則、代理人の参加が求められます。ただし、知的財産部員、発明者が参加されることが望ましいと考えます。

私の経験上、審査官と代理人のみで面接を行った場合、書面主義の観点から、本願の出願書類と引用文献に記載された内容のみで議論するため、水掛け論になることもあります。

しかし、似たような主張をする場合であっても、知的財産部員及び発明者は、審査官及び代理人よりも、いわゆる当業者に近い立場であるため、審査官にその主張が受け入れられ易く、審査官の心証が好転するケースも多くあります。

2-3. 面接前の準備

(1) 面接前の準備は、大きく2つあります。第1に、補正書案と反論案等を検討し、これを書面で準備します。なお、補正をする必要が無いと判断する場合には、反論案のみを準備します。面接前に、これらの案を審査官に送ることが義務付けられています。原則、案は包袋として残されます。

これに加えて、発明の範囲をどの程度狭めても良いか、その減縮のラインを設定した上で、予め複数の補正案(予備案)を検討します。限られた面接時間内に、審査官の気が変わらないうちに、拒絶理由の落としどころに到達しやすくなります。

この際に、技術の背景、その技術分野における発明の効果の意義などを準備することが望ましいです。たとえば、比較例に対して実施例の値の上昇率が1%に満たない場合であっても、その分野において、その効果の持つ意義の大きさなどを説明することで審査官の心証を好転させることも可能です。

(2) 第2に、面接時の審査官の反応に合わせて、いくつかのストーリーを想定し、ストーリーに合わせた参加者の役割を決定します。少し異なる寸劇の台本を作成し、演者の配役を決めるようなイメージです。発明の技術の本質、進歩性の主張などの肝となる説明は、重要な役回りであり、事前資料の内容、各参加者の熱量、その他これまでの経験などを踏まえて、審査官のハートに刺さり易いように配役します。

2-4. 面接の形態

面接の形態は、審査官とのコミュニケーションの手段に合わせて、大きく2つに分けられます。

(1) 直接的な面接

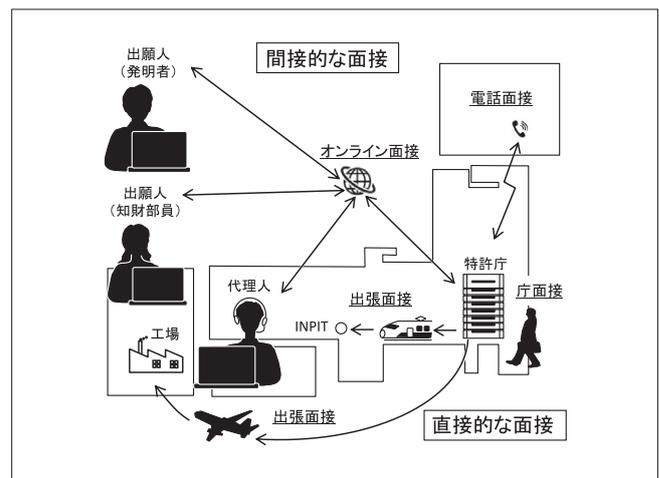
直接的な面接では、審査官に直接会って（審査官と対面して）面接を行います。メリットは、審査官と顔を合わせて会話をするので、こちらの主張に対して、審査官の心証を、会話の間や口調から、直接肌で感じることができる点です。

たとえば、同じ主張を押し通そうとすると、議論が堂々巡りとなることがあります。面接時間は、通常一時間程度であるため、このような事態を早い段階で察知し、準備した別のストーリーに議論を切り換えることは重要です。

この他にも、審査官に発明の試作品を提示しながら、発明を説明することができます。たとえば、(i) 明細書で、発明の効果となる数値範囲の意義が分かり難い場合、(ii) 人の感性による効果など、明細書で客観的な効果が記載できない場合などには、このような効果を、体感により審査官に直接的に伝えられます。

直接的な面接には、図に示すように、①特許庁で面接（庁面接）、②出張面接の2つがあります。①庁面接では、文字通り、特許庁（東京都霞が関）の庁舎内の面接室で面接を実施します。発明の試作品の持ち込みなども可能です。②出張面接では、全国各地に審査官が出張して面接を実施します。出張面接を行う会場は、原則として、特許庁が用意する出願人の所在地付近の会場、INPIT近畿統括本部の会議室等です。以前は、「巡回面接」という形態で、面接対象者が、「全国各地域の中小・ベンチャー企業、大学・TLO等」に限られていましたが、現在は、このような制限は撤廃されています。なお、特許庁に問い合わせたところ、対象案件が1件からでも、出張面接に応じてもらえるようです。

さらに、これまでは、上に示す会場のみで面接が実施されてきました。現在では、出願人が希望する場合、出願人が使用する建物内等で面接を実施することも可能です。したがって、面接と併せて、試作機を用いたデモや工場見学を実施することで、発明の事業上の位置付け、発明の効果等を、説明することができます。



(2) 間接的な面接

間接的な面接では、電子通信機器等を介して、審査官と面接を行います。メリットは、参加者の面接日時の調整がし易く、交通費等のコストを抑えることができる点です。

間接的な面接には、①オンライン面接、②電話面接の2つがあります。①オンライン面接は、ネット回線を利用して行う面接です。参加する場所に制限はなく、出願人や代理人等が自身のPC等から面接に参加して、審査官と意思疎通を図ることができます。また、回線を通じて、発明に関する試作機のデモ動画を、審査官に開示することもできます。②電話面接は、代理人が主体として行う面接であるため、その説明を省略します。なお、電話面接であっても、審査官により面接記録が残されます。

2-5. 面接とその後の対応

面接審査が終わると、通常、拒絶理由の応答書類を作成します。15年以上前は、意見書に、「面接審査でご説明した通り、拒絶理由を解消しました。」など、包袋禁反言を避けるような簡単な記載のみでも許されていました。

しかし、現在は、補正の有無にかかわらず、拒絶理由が解消された具体的な面接時の主張を、意見書に記載することが、義務付けられています。したがって、権利化された後、不利になる不要な主張を意見書に記載しないよう、面接終了前に、審査官に、意見書に記載すべき必要な論点を確認すべきです。

3. | 最後に

面接審査を利用することにより、特許査定に導き易くなることも事実ですが、その出願の重要性和、面接の労力及びコストのバランスを考えることが大切に思われます。また、面接審査を利用して、拒絶理由を解消したとしても、先行技術の再サーチにより、再度拒絶理由が通知されるケースも少なからずあることも、留意すべき点になります。

判例紹介



国内優先権主張の効果に関する裁判例

花井秀俊 | HANAI Hidetoshi 平木国際特許事務所 弁理士・博士(農学)

1. はじめに

先願主義のもと、基本的な発明についていち早く特許出願(以下「先の出願」と記載します)を行い、その後の改良発明及び/又は補充実施例について先の出願を基礎とするパリ条約又は国内優先権を主張する特許出願(以下「優先権主張出願」と記載します)を行うことは、非常に重要です。他方、補充実施例を含む優先権主張出願においては、補充実施例の実施形態を包含する発明について優先権主張の効果を得られるかどうかはしばしば問題となります。

本稿では、国内優先権主張の効果に関する近時の裁判例を御紹介致します。

2. 事案の概要

知財高裁令和6年3月26日判決

令和5年(行ケ)第10057号審決取消請求事件

被告は、発明の名称を「噴射製品および噴射方法」とする特許第6539407号(以下「本件特許」と記載します)の特許権者です。本件特許に係る特許出願は、優先権出願1及び優先権出願2を基礎とする国内優先権主張をする出願です。

原告は、特許庁に対し、本件特許の請求項1~3に係る発明の特許を無効にすることについて特許無効審判を請求したところ、特許庁が請求項1~3についての訂正を認めた上で特許を維持する審決(以下「一次審決」と記載します)をしました。

原告は、一次審決の取消を求める訴訟を提起したところ、知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」と記載します)は、一次審決を取り消す旨の判決(以下「一次判決」と記載します)を言い渡し、同判決は、その後、確定しました。

特許庁は、一次判決を受けて審理を行い、さらに行われた特許請求の範囲の訂正請求(以下「本件訂正」と記載します)を認めた上で特許を維持する審決(以下「本件審決」と記載します)をしました。

本件訴訟は、本件審決の取消しを求めるものです。

3. 本件発明の内容

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりです。

【請求項1】

害虫忌避成分を含む害虫忌避組成物が充填され、前記害虫忌避組成物を噴射する噴口が形成された噴射製品(ただし、噴射剤を含む場合を除く)であり、

・・・(略)・・・

前記害虫忌避成分は、3-(N-n-ブチル-N-アセチル)アミノプロピオン酸エチルエステル、1-メチルプロピル 2-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペリジんカルボキシレートからなる群から選択される少なくとも1の成分であり、

前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r_{15} と、前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r_{30} との粒子径比(r_{30}/r_{15})が、0.6以上となるよう調整され、

前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径 r_{30} が、 $50\mu\text{m}$ 以上となるよう調整された、噴射製品。

以下、当該請求項に係る発明を「本件訂正発明1」と記載します。

また、本件訂正発明1の構成について、以下の略語で記載します。

「EBAAP」=3-(N-n-ブチル-N-アセチル)アミノプロピオン酸エチルエステル

「イカリジン」=1-メチルプロピル 2-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペリジんカルボキシレート

4. 裁判所の判断

ここでは紙面の都合上、国内優先権主張の効果に関する裁判所の判断についてのみ紹介致します。

裁判所はまず、以下のように国内優先権主張の効果に関する判断基準を示しました。なお、本稿の引用中の下線は、筆者が付したものです。

「(1) 特許法41条1項の規定による優先権(国内優先権)の主張を伴う後の出願に係る発明のうち、その国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(以下、これらを合わせて「当初明細書等」という。)に記載された発明については、新規性(29条1項)、進歩性(29条2項)等の実体審査に係る規定の適用に当たり、当該後の出願が当該先の出願の時にされたものとみなされる(特許法41条2項)。

そして、国内優先権主張の効果が認められるかどうかについては、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解するのが相当である。」

上記の判断基準は、同様に国内優先権主張の効果が争点となった東京高裁平成14年(行ケ)第539号審決取消請求事件においても示されました。また、特許実用新案審査基準第V部第2章3.1.3(1)でも同様の考え方が示されています。

次に、裁判所は、本件訂正発明1(害虫忌避成分が「イカリジン」である場合を含む)の要旨となる技術的事項が、優先権出願1の明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えるものであるかについて、以下のように判示しました。

「ウ 前記(2)イ(I)及び(3)イ(I)のとおり、優先権出願1の明細書等において、実施例として記載されているのは、害虫忌避成分としてEBAAPを含む噴射製品のみであり、害虫忌避成分としてイカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、優先権出願2の明細書等(実施例5及び7)により追加されたものであるが、当該実施例は、本件訂正発明1の実施に係る具体例であるとともに、優先権出願1の特許請求の範囲の請求項1又は2に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例を確信的に記載したものと理解できるから、優先権出願1の明細書等に記載された技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。

エ したがって、本件訂正発明1の要旨となる技術的事項は、イカリジンを含む部分も含めて優先権出願1の明細書等において記載された技術的事項の範囲を超えるものではない

から、本件訂正発明1は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分についても、優先権出願1に基づく国内優先権主張の効果が認められる。」

さらに、裁判所は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分が優先権出願1の出願日時時点で完成しているかについて、以下のように判示しました。

「そして、前記のとおり、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1に関する背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義が記載されており、これらはEBAAP、p-メンタン-3,8-ジオール及びイカリジンに共通して適用されることも把握できるものといえる。すなわち、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1について、害虫忌避成分をイカリジンとする部分を含めて、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が反復実施して目的とする技術効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていると認められる。

・・・(略)・・・

これらのことからすると、EBAAPとイカリジンはほとんど揮発しないという点では変わりがないから、両者の蒸気圧の違いは、粒子径比(r30/r15)や50%平均粒子径r30に対して与える影響を無視できるものといえる。そうすると、当業者は、EBAAPとイカリジンの蒸気圧を考慮すると、害虫忌避成分としてEBAAPとイカリジンのいずれを使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比(r30/r15)への影響は変わらないものと理解できる。

したがって、本件訂正発明1のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分は、少なくとも優先権出願2におけるイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の裏付けがなされ完成したものであるとする原告の主張は採用できない。」

5. 考察・実務上の指針

実務上、実験データの取得に時間を要し、優先権主張出願において補充実施例を記載する場合があります。このような場合でも、補充実施例に係る実施形態の構成だけでなく、発明の効果に関するメカニズムを先の出願に記載しておくことで、当該実施形態について優先権主張の効果が認められる可能性が高くなると期待されます。



特許実務の実務家に利用されている書籍について

小山 亨 | OYAMA Toru 平木国際特許事務所 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士

1. はじめに

私が弁理士登録してはや11年が過ぎました。登録の数年前から特許事務所で特許実務に携わってきたので、15年程度特許実務に従事してきたこととなります。特許実務は、その性質上、基本的にOJT(On the Job Training)で習得するものであり、書籍を読むことで習得できるものではありません。しかしながら、実務能力の向上の助けになる書籍や日々特許実務に従事する上で役立つ書籍が多数存在し、多くの実務家の方々が、OJTとともに書籍を通じて実務能力を向上させ、書籍を活用しているようです。今回は、主に私自身が利用してきた書籍を中心として、実務家に利用されている書籍について紹介したいと思います。

2. 文章作成力の習得に利用されている書籍

特許実務の実務能力を身に付ける際には、前提として、特許実務の要となる出願書類及び応答書類(意見書等)の作成能力の基本となる日本語の文章作成力を習得することが求められます。文章作成力を習得するためには、指導者から書類を添削してもらう必要がありますが、その準備段階として、文章作成の基本方針を学んでおく必要があります。文章作成の基本方針を学ぶ際には、主に『理科系の作文技術』[中公新書]及び『【新版】日本語の作文技術』[朝日文庫]の二つの書籍が利用されているようです。『理科系の作文技術』は、物理学者の木下是雄先生が理科系の研究者等のために、論文等での日本語の文章の書き方を指南している本であり、『【新版】日本語の作文技術』は、著名ジャーナリストの本多勝一氏によるもので、論文等に限らず、情報を読者に伝達することが目的の“実用文”の書き方を対象としています。両書籍ともに、一文は可能な限り短くし、長い修飾語を前にするといった適切な文の構造から、重点を先行して記述し、概観から細部の順に記述するといった適切な文章の組み立て方までを説明しています。

実務に長年従事し、難易度の高い仕事を行うことが多くな

るに従い、文章作成での基本方針をおろそかにしてしまうこともあります。また、最近では、外国出願のための出願書類の翻訳がAI(人工知能)で行われるようになっており、出願書類の文章には一文が簡潔かつ明瞭でAIに誤解されない文章が求められています。そして、そのようなAI翻訳を前提とする文章の作成でも、両書籍の基本方針に十分に従うことが肝要だと考えます。これらの観点から、両書籍については、今後も実務を行う際に手元に携えてその内容を反芻していきたいと考えています。

3. 特許実務の実務能力の向上に利用されている書籍

特許実務の習得過程では、日本語の文章作成力の習得後、技術的思想である発明を把握する能力、及び発明を過不足なく特許請求の範囲で特定し、明細書で開示する能力、並びに拒絶理由通知対応の能力等の実務能力を向上させていくこととなります。

実務能力を向上させるために考え方や知識を伝授してくれる書籍は多数存在していますが、最も基本的で重要な書籍は、『特許・実用新案審査基準』[特許庁]及び『特許・実用新案審査ハンドブック』[特許庁]であると考えます。『特許・実用新案審査基準』は、特許法を審査官が出願の審査で適用するための一般的な指針が掲載され、実務において最も頻繁に参照される書籍であると思われます。一方、『特許・実用新案審査ハンドブック』は、審査官が審査業務を遂行するに当たって必要となる手続的事項や留意事項に加えて、『特許・実用新案審査基準』で示された基本的な考え方を理解する上で有用な事例、裁判例、特定技術分野への適用例が掲載されています。両書籍はともに特許庁のウェブサイトから無料でダウンロードできます。その他の特許実務の関連書籍を購入して勉強しなくても、両書籍を通読してその内容を完全に理解できれば、特許実務を遂行する上で必要な考え方や知識を十分に習得できると考えます。

私が実務を担当する技術分野である化学・バイオ分野の特許実務関連書籍としては、『改訂10版 化学・バイオ特許の出

願戦略』[経済産業調査会] (図1) や『特許[化学]明細書の書き方[第11版]』[法学書院]等を利用されている方が多いように思います。私自身、両方ともかなり以前から所有し、実務に関連する箇所を参照する形で利用していましたが、『改訂10版 化学・バイオ特許の出願戦略』については、昨年度に、X (旧Twitter) で知り合った所外の弁理士達との輪読会で1年間をかけて通読しました。この本は、化学・バイオ分野の発明の特許出願から、中間処理、権利行使までを見据えて、出願時にどのような戦略を立てて明細書を作成すべきか、という点を核として、「第1章 発明の把握/第2章 クレームの作成(基礎)/第3章 戦略的なクレームドラフティング/第4章 明細書の作成/第5章 特許要件(その1)・・・産業上の利用可能性など/第6章 特許要件(その2)・・・特許法第36条関係/第7章 特許要件(その3)・・・新規性と先願範囲の拡大/第8章 特許要件(その4)・・・進歩性/第9章 化学・バイオ分野に特有な発明/第10章 出願戦略を考える」という章立てで構成されています。全章において、多くの裁判例を参照しつつ、明細書の内容のあり方等を考察しています。これ一冊をしっかりと読み込み、完全に内容を理解できれば、化学・バイオ分野の特許実務に困ることは殆どないといえるほど充実した内容となっています。2年毎の改訂が続けられ、改訂の度に、法改正に伴う内容の更新とともに近時の傾向に考慮した内容の充実化が行われています。通読してみると、著者の細田芳徳先生に尊敬の念を抱かずにはいられなくなるほどの素晴らしい本です。

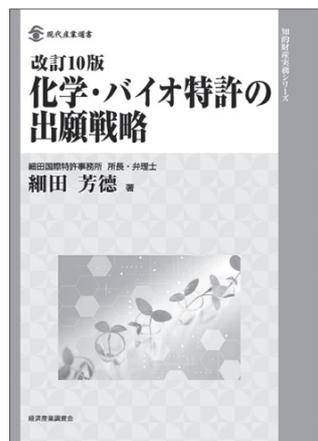


図1『改訂10版 化学・バイオ特許の出願戦略』の表紙

特許実務の中でも拒絶理由通知対応に関する書籍としては、『特許出願 新・拒絶理由通知との対話 第2版』[エイバックズーム]が有名で、多くの実務家に利用されているようです。私自身も、以前に所属していた事務所の先輩弁理士に勧められ、読みました。この本は、ストーリー仕立ての内容となっており、文章が語り口調のため、スラスラと読むことができます。審査官が拒絶理由通知書を送るときにどんな考え方をするか、出願人が何を説明すれば審査官が納得するかといった観点で書かれており、読んでみると、拒絶理由通知の記載自体が、「この理由さえ解消すれば特許される」、「特許庁

はコレコレの場合には特許しません」等のヒントが埋め込まれた情報源であることが良く理解できます。私自身、この本を読んだおかげで、拒絶理由通知に対してそのようなヒントを探して対応するようになり、より確実に特許査定が得られるようになった経験があります。実務家にとって必読ともいえる一冊かもしれません。

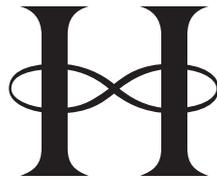
特許実務全般の実務能力を高いレベルに維持するには、できるだけ新しくかつより多くの特許の判例に目を通しておくことが求められます。特許の判例集についても、数多くの書籍が発行され、『知的財産法判例集 第2版』[有斐閣]、『特許判例百選<第1版~第5版>(別冊ジュリスト)』[有斐閣]、『実務家のための知的財産権判例70選<2002年度~2021年度版>』[発明推進協会]等が良く知られているようです。私自身は、日々の実務において、『論点別 特許裁判例事典 第三版』[経済産業調査会] (図2) を利用しています。この本は、1600件にも及ぶ重要度の高い特許裁判例が、争点毎に勝・負で分類され、各裁判例の要点が重要度とともに表示されているので、拒絶理由通知対応において、拒絶理由の争点に関して審査官を説得する材料を見つけ活用する上で大変便利です。



図2『論点別 特許裁判例事典 第三版』の表紙

4. おわりに

以上、主に私自身が利用してきた書籍を中心として実務家に利用されている書籍について紹介しました。以上で紹介した書籍は、特許実務に従事されている方にとっては紹介するまでもない著名なものばかりだと思いますが、内容が大変充実しているために、通読するのが中々難しい書籍も多いと思います。一方、以上で紹介した書籍のような優れた特許実務関連書籍を通読すれば、経験を積んだ実務家であっても、実務能力をさらに伸ばすことができると思います。私自身、『改訂10版 化学・バイオ特許の出願戦略』を昨年度の1年間をかけて通読したところ、特許実務に必要な考え方や知識を整頓することができました。今後も、特許実務関連書籍の利用を通じて実務能力を向上させ、仕事の品質改善及びスピードアップを図っていきたいと思います。



平木国際特許事務所

●東京オフィス

〒105-6232
東京都港区愛宕2丁目5-1
愛宕グリーンヒルズMORIタワー 32F
TEL.03-5425-1800 FAX.03-5425-0981

東京オフィス周辺MAP



ACCESS

[最寄駅からのアクセス]

- ❖ 東京メトロ 日比谷線「神谷町」駅より徒歩4分、3番出口より御成門駅方面へ
- ❖ 都営地下鉄 三田線「御成門」駅より徒歩3分、A5番出口より神谷町駅方面へ

●関西オフィス

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-2-11
大同生命南館5F
TEL.06-6446-0381 FAX.06-6446-0382



ACCESS

[最寄駅からのアクセス]

- ❖ 大阪市営地下鉄 四つ橋線「肥後橋」駅5-A出口より徒歩1分または1-A出口より徒歩2分（大同生命大阪本社ビル地下直結）
- ❖ 大阪市営地下鉄 御堂筋線「淀屋橋」駅3または4番出口より徒歩6分

<http://www.hiraki-patent.co.jp/>



HIRAKI & ASSOCIATES

Newsletter

vol.25

平木国際特許事務所 ニュースレター

JULY 2024

[本冊子に関するお問合せ先]

TEL.03-5425-1800 / FAX.03-5425-0981 / E-mail : hiraki@hiraki-patent.co.jp

- 本冊子は知的財産に関する一般的な情報を取りまとめたものです。したがって、個別の事案についての当事務所の具体的な対応のあり方や助言を示すものではありません。
- 本冊子の送付をご希望されない方、また、受領者以外で本冊子の送付をご希望される方は、電話・ファックス・メールなどで編集部までご連絡ください。

| 編 | 集 | 後 | 記 |

昨年、初めて大阪にある海遊館を訪れました。生き生きと躍動する生物の素晴らしい展示に感動する一方、地球温暖化やプラスチックごみによって引き起こされる生態系への影響など、深刻さが増す環境問題について学んでまいりました。各方面で多くの方々が尽力されていますが、この問題に資する更なる発明が出てくることを願っております。個人では、まずは小さくてもできることから。プラスチックごみの削減に努め、エアコンの効率的な使用方法や熱源をできるだけ使用しない調理法などを学びつつ、今年の夏の暑さを乗り切っていきたいと思います。皆様もどうぞご自愛ください。(幹事一同)