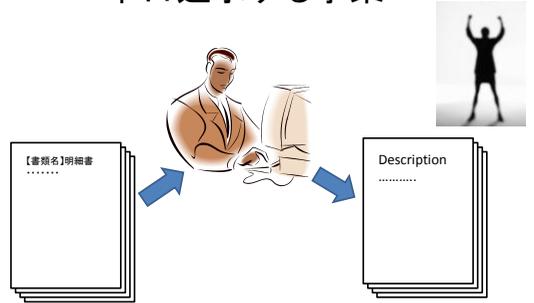


いまさら聞けない知財法 ～第4回外国特許編～ (配布用資料)

「攻めに耐える外国特許」(訴訟に強い外国特許)の取得
2008/12/1

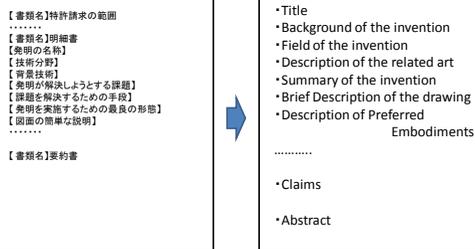
弁理士 椿 豊
(椿特許事務所 www.tsubakipat.jp)

本日追求する事案



Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

書籍によく掲載されている 「外国明細書の作成方法」



それだけでよいのだろうか？

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

従来型・現行型の外国実務

- 日本明細書の記載を並べ替えて、翻訳者(または翻訳会社)に依頼して、仕上がった翻訳文をそのまま現地代理人へ郵送する。(手を加えるとして、マルチ従属などを各国に合わせる、翻訳しやすい日本語文章に直すぐらい)
- それで本当に良い権利が取れるのか？(「攻めに耐える特許」(訴訟に強い特許)になるのか？)
 - － 実際、取得件数の割に、日本企業の保有する外国特許は使えないものが多いと(殆どとも)言われる。
 - － それは何が(誰が)悪かったのか？現在では治癒されているか？

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国実務における誤解

- 「いい翻訳者に翻訳を依頼しているから、問題ない(はず)。」
- 「日文明細書がよくできているから、良い翻訳になっていて、問題ない(はず)。」
- 「ネイティブチェックを受けているから問題ない(はず)。」
- 確かにそれら重要な要素であるが、それだけで本当によいか？
- ・プロの弁理士としてすべきことは何か？

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

弁理士の社会的役割とは？

- 日本弁理士会WEBサイトより抜粋
「弁理士の仕事について」
それでは弁理士の仕事を具体的に見てみましょう。中心的な仕事は、
 - ・特許などの出願に関する特許庁への手続についての代理
 - ・知的財産権に関する仲裁事件の手続についての代理(……以下略)」

→このような表面的、具体的(各論)な部分ではなく、先ず「弁理士の仕事の本質」、「弁理士の存在意義(レーゾン・デートル)」「総論」を考えるべき。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

弁理士の社会的役割とは？(続き1) 弁理士法(再読)

- (目的)
第一条 この法律は、弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする。
- (職責)
第三条 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

弁理士の社会的役割とは？(続き2) 弁理士徽章に込められた意味



桐弁理士徽章
登録番号11078

- 昭和9年(1934年2月6日)臨時総会で採択
- 菊の文様で中央に桐が表されている。
- 「菊は正義を、桐は国家繁栄を表す。」
・ (弁理士会発行・「弁理士制度100年史」より)

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

弁理士の社会的役割とは？(続き3) 弁理士徽章に込められた意味

- どうすれば弁理士が、
 - 業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行なうこと(弁理士法第3条)、
 - (我が国の)経済及び産業の発展に資することができ(弁理士法第1条)、
 - 遅いては日本の国家の繁栄に資することができるか(徽章の意味)
- を、(弁理士制度が大きく変化した中、)再考して追求するのが本日のテーマ。
この「総論」を理解したのであれば、本講義は終了。
- ・「外国での「攻めに耐えうる特許」(訴訟に強い特許)の取得」

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

弁理士の仕事(各論) (日文明細書作成段階)

- 弁理士＝「代理人」業務を主とする。人と人との間に立って、いかに情報を正確に伝えることができるか、が業務の要。
- 言いたいことが正確に、確実に伝わる日文明細書を作成する。(＝「翻訳しやすい」明細書の作成)
 - 技術内容を人に説明できるレベルで理解する。
 - 短く、簡潔な文章を用いる。
 - SVOなどの文型を意識して、論理的な日文を作成する。
 - 図面を多く用いた方が良い。
 - ・ → 後の中間処理でも役立つ。
 - これらは、結局日本国内実務での注意点と同じ。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

弁理士の仕事(各論) (日文明細書作成段階)

- 基礎出願(日本出願)の内容が極めて極めて大切！！
- 例1)英訳ができないケース。
- 例2)発明が十分に開示されていないケース。
- 例3)失敗作の日本出願の開示を補うために外国出願時点で内容を追加し、優先権が認められないケース。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

人に言いたいことを伝えることができる文章になっているか？

- 【例】
- 「応接セットは、ワックスが塗布された2つの板および8本の脚を備えた机と、革張りの6本の脚を備えた2つの椅子からなる。」
- 翻訳できる文章か？
- 複数形？単数？
- かかり方？

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

人に言いたいことを伝えることができる文章になっているか？(続き)

- 【文章の校正解答】
- 「
」
- 芸術性よりも、分かりやすさを追求すること。誰が読んでも同じビジュアルライゼーションができる文章を。
- 図面でサポートされていれば、なおよい。(特に、クレーム構成要素の図示が必須の国の対応。)

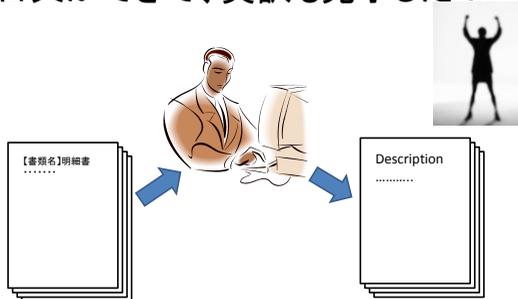
Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

英文作成段階

- 基本は、日文の対訳にならざるを得ない。
- 翻訳。誰が行なうのか？
- 英語力。技術の理解力。各国法制度の知識。可能であれば自分でやってみる。自分ができない翻訳を、評価・指導できるのか？
 - (cf.) 明細書を書いていない人が、明細書の良しあしを本当に評価できるか？
 - 「自分がわかってないことを自分がわかっていない」ことの危険性
- 或いは、意志疎通のとれたチームプレイ(こちらの方が現実的。)
- 翻訳者が、技術内容を理解する必要性は？
- 日文明細書起草者と翻訳者の打ち合わせの重要性は？(明細書だけで理解できないことを他のコミュニケーションで補う。文章の補充など。本来的に好ましいことか？(内輪で理解しても外部ではどうか？優先権の問題も。))

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

日文ができて、英訳も完了した！



それだけでうまくゆくか？

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

うまくいかない理由(1)

パリ条約第4条の2
各国の特許の独立

- (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

各国ごとの法令、因習、物の考え方の違いがある。自国でうまくいったからといって、外国でうまくいくとは限らない。(いかに翻訳がうまくいったとしても)

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

うまくいかない理由(2)

- (当然ながら)各国は、自国の産業を優先的に保護しようとする政策をもっている。
 - (自国の技術はできる限り秘密にしたい。他国の技術はいち早く得たいが、権利はできる限り付与したくない。)
- Cf.)逆の立場で考えて、日本の行政庁と外国人・外国企業との関係はどうか？
- 日本人・日本企業が様々なハンディを乗り越えて、外国で「よい権利」を取得するためには？

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

うまくいかない理由(3)

- 今の日文明細書の翻訳文で、外国人に言いたいことは伝わっているのか？
 - 現在求められている翻訳のレベルで、言いたいことは伝わっているのか？
 - 日本/外国で、単語の外縁が示すものの違い
 - 文化の違い
 - 「対訳」
 - 「ミラー・トランスレーション」??

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

うまくいかない理由(4)

- 根拠のない俗説や、既に古くなった考えが特許業界に多数存在している。
 - 「いい仕事」をしても、それを評価(理解)できる人が少ない。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

うまくいかない理由(5)

- 勤務弁理士(アソシエイト)のジレンマ
 - 「どういった仕事をするのか」は、ある程度、経営事項である。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

うまくいかない理由(6)

- 経営者側の悩み

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

各論の内容

- 上述の理由(5)、(6)(組織論ほか)は各自(各会社、各特許事務所)に任せて、(1)~(4)(よい外国実務)について考えてみる。
- 徽章が示す、「国家の繁栄」を目指すために。



Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

クイズ(例題:第1問)

- 日本の特許法では、「要約書は権利解釈において参酌してはいけない」旨の規定がありますが…、
- 外国ではどうでしょう？
 - (もしも参酌されるのであれば、日本代理人は、要約書にも気を配る必要があると思いますか？それとも、「そんなことは、親切で日本人に優しいいつも笑顔の現地代理人が対処してくれている(はずだ)」と考えていますか？)

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

日本特許法

- (特許発明の技術的範囲)
- **第70条** 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
- **2** 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
- **3** 前2項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

米国CFR(1997年)

- **1.72 Title and abstract.**
- (b) A brief abstract of the technical disclosure in the specification must commence on a separate sheet, preferably following the claims, under the heading "Abstract" or "Abstract of the Disclosure." The sheet or sheets presenting the abstract may not include other parts of the application or other material. The abstract in an application filed under 35 U.S.C. 111 may not exceed 150 words in length. The purpose of the abstract is to enable the United States Patent and Trademark Office and the public generally to determine quickly from a cursory inspection the nature and gist of the technical disclosure. The abstract shall not be used for interpreting the scope of the claims.

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

米国CFR(2007年)

- **1.72 Title and abstract.**
- (b) A brief abstract of the technical disclosure in the specification must commence on a separate sheet, preferably following the claims, under the heading "Abstract" or "Abstract of the Disclosure." The sheet or sheets presenting the abstract may not include other parts of the application or other material. The abstract in an application filed under 35 U.S.C. 111 may not exceed 150 words in length. The purpose of the abstract is to enable the United States Patent and Trademark Office and the public generally to determine quickly from a cursory inspection the nature and gist of the technical disclosure. ~~The abstract shall not be used for interpreting the scope of the claims.~~ (消されている)

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

クイズ(第1問)回答例

- HILL-ROM COMPANY v. KINETIC CONCEPTS, INC (CAFC2000)
- 司法・行政の役割分担の考え方が、日本と諸外国では違う。→法文を100%信頼できない、という点がある。(裁判所や判例の重要性の違い)
- 結論
- 外国出願時には、不要なクレーム限定とならないように要約に関しても留意すべきである。(但し実際に判例を読むと、それよりも明細書の記載を充実させることの方が大事のように思われる。)
- 応用
- では、(第2問)日本の特許法70条2項に対応する規定(または考え)は、他の国に存在するか?
- →その答えにあわせてクレームの起草、実施例の記載はどのようなものがよいかを考えるべき。(→クイズ終了、次へ)

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(1) 翻訳の些細な用語の選択が命取りになる

- 理由は、「周辺限定主義」(peripheral definition system)を採用する国がほとんどだから。(日本も)
- 外国語の持つ「言葉(用語)の外縁」の感覚を理解していないと、よいクレームは起草できない。

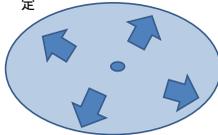
Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

周辺限定主義と中心限定主義

(peripheral definition system vs. central definition system)

- 中心限定主義
 - クレームは、特許のコアの思想を規定するもの
 - 侵害＝クレーム文言、明細書、技術水準を考慮して、判断
 - 長所と短所

特許の権利範囲
＝クレームの文言を中心として広げて決定



Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

周辺限定主義と中心限定主義

(peripheral definition system vs. central definition system)

- 周辺限定主義
 - クレームは、特許の範囲の外縁を規定するもの
 - 文言侵害＝クレームの構成を全て備える場合
 - 長所と短所
 - 均等論により不合理を是正する(「均等論」の重要性)

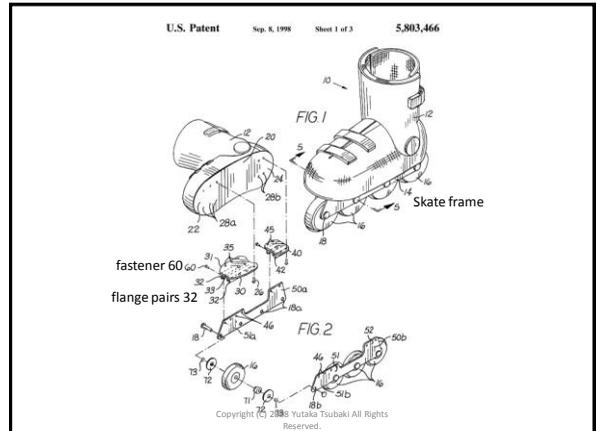


Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(1) 翻訳の些細な用語の選択が命取りになる

- V-FORMATION, INC. v. BENETTON GROUP SPA, ROLLERBLADE, INC. et al.

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.



Claim 1 of the '466 patent :

- An in-line roller skate, comprising:
- a boot having a sole surface with toe and heel portions;
- a frame, comprising:
- a toe plate having an upper face and a lower face, said upper face being affixed to said sole surface toe portion, and two pair of spaced apart flanges extending downwardly from said toe plate lower face, each of said flange pairs defining a cavity therebetween;
- a heel plate having an upper face and a lower face, said upper face being affixed to said sole surface heel portion, and two pair of spaced apart flanges extending downwardly from said heel plate lower face, each of said flange pairs defining a cavity therebetween;
- first and second downwardly extending sidewalls having front and rear upper portions, wherein said first sidewall is configured such that said rear upper portion is received into a corresponding one of said heel plate cavities and said front upper portion is received into a corresponding one of said toe plate cavities, and wherein said second sidewall is received into the other opposing said toe and heel plate cavities;
- a plurality of fasteners for releasably attaching said first and second sidewalls to respective ones of said toe and heel plate flange pairs; and
- a plurality of wheels rotatably mounted between said first and second sidewalls.

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(1) 翻訳の些細な用語の選択が命取りになる

- V-FORMATION, INC. v. BENETTON GROUP SPA, ROLLERBLADE, INC. et al.

- 争点
- Rivet(リベット)は、「fasteners for releasably attaching」な部材か？
- それは程度問題？
- 均等？

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(1) 翻訳の些細な用語の選択が命取りになる

- 【V-FORMATION事件判決】
公知技術から考えてリベットは、当業者が認識できる「releasable」の範囲にない。

教訓:

- 外国語の単語は、一対一に日本の単語に対応するわけではない。
- クレーム文言選択の重要性。均等論に頼らないクレーム文言を、慎重に選んで使用するべき。(これには外国語の知識・感覚が不可欠。)
- 文言が広くなるように明細書中に説明を入れる。

→次へ

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

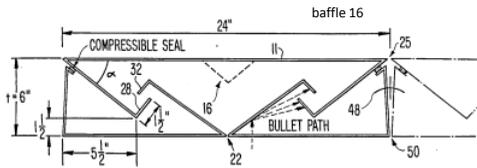
外国出願の留意点(2) サブクレームの重要性

- 「Claim Differentiation」理論について考えてみる。
- 古くからある理論だが、Phillips事件(CAFC大法廷判決)により見直されるようになった。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(2) Phillips事件

USP4,677,798 (Steel shell modules for prisoner detention facilities)



Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(2) Phillips事件

USP4,677,798 claim1

Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination,
 * an outer shell of substantially parallelepiped shaped with two outer steel plate panel sections of greater surface area serving as inner and outer walls for a structure when a plurality of the modules are fitted together,
 * sealant means spacing the two panel sections from steel to steel contact with each other by a thermal-acoustical barrier material, and
 * further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(2) Phillips事件

USP4,677,798 claim2

2. Modules as defined in claim 1 wherein the steel baffles are oriented with the panel sections disposed at angles for deflecting projectiles such as bullets able to penetrate the steel plates.

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(2) Phillips事件

イ号

steel bafflesが90° の方向に配置されたもの。
(弾丸を逸らせる働きは有していない)

争点

「baffles」の用語をどう解釈するべきか？
Meansクレームであることも考慮？

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(2) Phillips事件

争点

クレーム解釈において、内部証拠 (intrinsic evidence) を重視すべきか、外部証拠 (extrinsic evidence) を重視すべきか？

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(2) Phillips事件

結論(判決)

クレーム1は、Baffleの角度を限定しない。
(クレーム解釈における優先順位は、クレーム用語→明細書の定義→審査経過→(外的証拠))

この結論に至ったのは、クレーム2が存在したことの影響が大きい、と一般には言われている。

→構成要素を限定した従属クレームを起草することの重要性(「Claim Differentiation」理論再考)。

→但し、本来であれば、クレーム2に頼ることなく、「baffleは90° であってもよい」と明細書中に記載しておくべき。

→各英単語のもつ「外縁」を理解することの重要性。

→特に外国語に不慣れた日本人にとっては、明細書中での単語の定義、記載の重要性(もちろん、クレーム文言が広めに解釈されるように定義する)。→次へ

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(3) マジックワード「means」使用の功罪

- (Phillips事件でmeansクレームが出たので、)
- 日文クレーム中の「〇〇手段」を、「〇〇means」と翻訳することの功罪。
- (恐らく翻訳者は、「〇〇手段」を、そのまま「〇〇means」と訳す。)

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(3) マジックワード「means」使用の功罪

- **35 U.S.C. 112 Specification.**
- **6th paragraph**
- An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(3) マジックワード「means」使用の功罪

• Meansクレームと認定されると、審査段階および訴訟段階の両者において、そのクレームは、実施例の記載およびその均等物に限定解釈される。
In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)

(1) 日本実務との違い(例えば、「リパーゼ事件」)

(2) 厄介なのは、“means for”という言葉を用いなくても、meansクレームと解釈されたり、“means for”という言葉を用いても、meansクレームとは解釈されなかったりする点。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(3) マジックワード「means」使用の功罪

- **MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation**
- A claim limitation will be presumed to invoke 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, if it meets the following 3-prong analysis:
- (A) the claim limitations must use the phrase “means for” or “step for;”
- (B) the “means for” or “step for” must be modified by functional language; and
- (C) the phrase “means for” or “step for” must not be modified by sufficient structure, material, or acts for achieving the specified function.

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(3) マジックワード「means」使用の功罪

- 35 U.S.C. 112, sixth paragraphの適用を避けたいとき。
- 構造、材質、行為によりクレームをドラフト
- 「configured to ...」、「adapted for ...」などの表現を勧める米国代理人もいるが・・・
- Step of ...

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(3) マジックワード「means」使用の功罪

- 35 U.S.C. 112, sixth paragraphの適用を受けたいとき。
- 保護範囲の観点からは疑問であるが、少なくとも実施例は充実させる。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(3) マジックワード「means」使用の功罪

35 U.S.C. 112, sixth paragraphの適用を受けたいとの意思をもって出願するのか、受けたくないと思って出願するのか、はっきりさせること。

将来、どう解釈されるのか分からない、ということへの対応も(判例変更の可能性があるので、「今、こうだから」との判断は無意味なのかも)。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(3) マジックワード「means」使用の功罪

その他

シングルミーンズクレームは、不可(米国)
(See MPEP2164.08(a) Single Means Claim)

→次へ

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(4) クレームを広げる可能性のある用語使用の検討

- about, approximately, substantially, ...etc
- 日本の審査基準ではNOとされるが、外国では使用することが好ましい。
- 但し、明細書中でサポートすること。
- また、臨界値であればつけない方がよいこともある。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(4) クレームを広げる可能性のある用語使用の検討

- **WARNER JENKINSON CO., INC. v. HILTON DAVIS CHEMICAL CO. (再考)**
- 対象特許
 - (USP **4,560,746**) クレーム 1
 - 1. In a process for the purification of a dye selected from the group consisting of the disodium salt of 1-[(6-methoxy-4-sulfo-3-methylphenyl)azo]-2-naphthol-6-sulfonic acid, ...
 - ... under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye, ...

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(5) クレームを極端に狭くする単語

- クレーム中においては、使わない方が良い単語がある(英語の感覚から、権利を不当に制限する)。
- 強力な限定であるが故に、先行技術を回避するには便利だが・・・。
- simultaneously, ...etc

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(6) Negative Limitationsを使用できるか？

- MPEP 2173.01 Claim Terminology [R-2]

A fundamental principle contained in 35 U.S.C. 112, second paragraph is that applicants are their own lexicographers. They can define in the claims what they regard as their invention essentially in whatever terms they choose so long as **>any special meaning assigned to a term is clearly set forth in the specification.

See MPEP § 2111.01.< Applicant may use functional language, alternative expressions, negative limitations, or any style of expression or format of claim which makes clear the boundaries of the subject matter for which protection is sought. As noted by the court in In re Swinehart, 439 F.2d 210, 160 USPQ 226 (CCPA 1971), a claim may not be rejected solely because of the type of language used to define the subject matter for which patent protection is sought.

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国出願の留意点(7) 明細書の開示はクレームすること

- Johnson & Johnson Assoc. Co. V. R.E. Service Co.
 - 明細書に開示されているが、クレームされていなかった事項については均等論侵害が認められない旨判示。(Maxwell事件、1996年)
 - "...While aluminum is currently the preferred material for the substrate, other metals, such as stainless steel or nickel alloys, may be used. In some instances . . . polypropelene [sic] can be used."
 - 「公に開放されたもの」

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国中間処理の留意点(1) 将来の均等論の適用を考慮する

- クレームの範囲は、均等論により、その文言範囲よりも広がる。
- Prosecution history estoppel(審査経過禁反言)が、均等論の適用を制限する。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国中間処理の留意点(1) 将来の均等論の適用を考慮する

- Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.
 - 目的が明確ではない補正は、「特許性確保のための補正」であると推定される(反証がない限り禁反言となる)。
- Fest Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Co.
 - 「特許性確保のための補正」とは、先行技術回避のための補正に限らず、112条に対処する補正など全ての補正が該当する。
 - クレームが減縮された場合には、禁反言が推定される(Festo presumption)。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国中間処理の留意点(2) 「除くクレーム」を使用できるか？

- Negative Limitationsについて出てきたので・・・
- 明細書で明確なサポートのない「除くクレーム」とする補正は、外国で認められるでしょうか？
- 例:
 $0 < x < 20$ の数值範囲を、先行技術 $10 < x < 20$ を回避するため、 $0 < x < 10$ に補正する(当初明細書には、「10」の開示なし)

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国中間処理の留意点(2) 「除くクレーム」を使用できるか？

- 日本
 - 審査基準では、「新規事項」の例外的な扱い。
 - ソルダーレジスト「除くクレーム」事件
 - (知財高裁20. 5. 30判決)
- EPO
 - 審決T323/97(2001年): 出願内容に根拠のない“disclaimers”は、EPC123(2)に反する。
 - 審決G1/03,G2/03(2004年): disclaimer、およびdisclaimerによって除かれた発明主題のいずれもが、出願内容に根拠を持たないとしても、それのみによってdisclaimerは拒絶されない。(従来のEP実務を追認)
 - 混乱があったが、条件付きで可能。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国中間処理の留意点(3) 先発明主義への対処

- 狭義
 - 同一発明に対する、2名以上の出願人が現れたとき、誰に特許を付与するかを、発明の前後で判断するか、出願の前後で判断するか
- 広義
 - 新規性、進歩性の判断を、発明時で判断するか、出願時で判断するか

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

先発明主義と先願主義

- 日本
 - **第39条** 同一の発明について異なつた日に2以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
 - **第29条** 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 1. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 - • • •

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

先発明主義と先願主義

- USA
 - 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
 - A person shall be entitled to a patent unless
 - (g)(2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it.

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

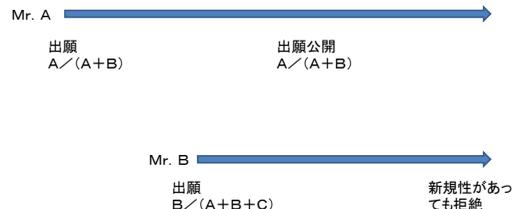
先発明主義と先願主義

- USA
 - 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
 - A person shall be entitled to a patent unless
 - (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, [or]

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効

(日本では「先願」の概念で扱われるが、他の殆どの国では、「新規性」の概念と近い概念で扱われている。)



Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効

- 日本
 - **第29条の2** 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたもの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(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。))と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

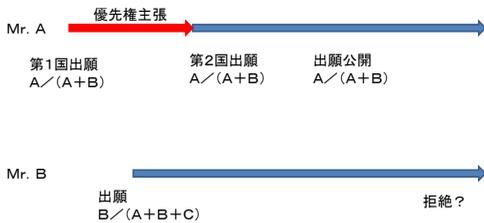
Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効

- 日本**第29条の2(骨子)**
- 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願であつて当該特許出願後に出版公開がされたものの願書に最初に添付した明細書などに記載された発明と同一であるときは、その発明については、特許を受けることができない。
- (その発明をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合を除く。)
- ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願とが同一の者であるときは、この限りでない。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効



Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効

- パリ条約第4条 優先権
- A(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。
 -
 - Bすなわち、A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効

- 日本 (審査基準)
- 2.2 当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたもの
- (3) 他の出願がパリ条約による優先権の主張を伴う出願である場合、その出願が優先期間内の出願であつて優先権証明書を提出したものであれば、第一国出願の明細書等と我が国への出願時の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)とに共通して記載されている発明に関しては、第一国出願日に我が国へ出願があつたものとして扱う。

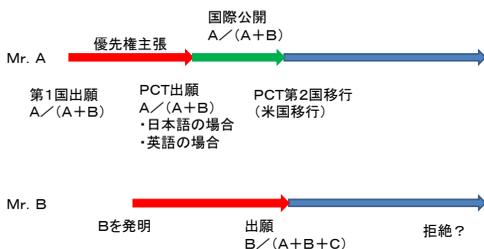
Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効

- 米国
 - ヒルマードクトリンによる運用 (後願排除効は、第2国(アメリカ)出願日が基準となる。)
- しかも、後願を審査する場合、「発明時」を基準とする。
- (e) the invention was described in -
- (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効



Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効

- 米国
 - 35 U.S.C. 102 (e)
 - 但し、351条(a)に規定される条約(PCT)に基づく国際出願に関しては、
 - 合衆国を指定国としていた場合、および
 - PCT21条(2)の規定により、英語で公開された場合、
- の2つの条件を満たすときにのみ、本項の「an application (「他人によりなされた特許出願」)」としての効果を奏する。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

拡大先願の後願排除効

- 米国出願を考えたときの対策
 - 英語PCT出願
 - 仮出願 (provisional application)
 - 早期の米国出願日の確保

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国中間処理の留意点(3) 各国の進歩性のレベル

- 米国
- 2007年4月の「KSR International Co. v. Teleflex Inc (KSR)」の最高裁判決により、進歩性 (non-obviousness: 非自明性) についての新しい基準が採用されることとなった。これにより、進歩性があるかないかの判断は、出願人にとって急に厳しいものとなった。
- これまでの教示 (teaching)-示唆 (suggestion)-動機 (motivation) テスト (TSM テスト) 自体は否定されたわけではないが、それは厳格に適用するべきではないとされている。日本の実務に近くなった、とする意見も多い。
- 一般には、審査官の進歩性なしとの認定に対し、(a) 先行技術の認定の誤り (先行技術とクレームとの相違点認定の誤り)、(b) 予期できない効果、(c) 発明を組み合わせることの困難性 (阻害要因 (Teach away)) などの主張を行なうこととなる。また、商業的成功、長期間望まれていた要望 (Long-Felt Need) などの補助的な考慮事項 (Secondary Consideration) の主張も考慮すべきである。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

外国中間処理の留意点(4) 出願公開制度

- 米国
- 原則、優先日 (優先権の主張がないときは出願日) から18か月後に、特許の内容を公開する (日本も同じ)。
- 例外として、請求により非公開とすることができる (但し、その発明を、米国以外の、18か月公開制度のある外国に出願しない場合に限られる)

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

その他諸問題など

- ロシア特許
- 中国特許

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

審査の統一に向かった方向

- 各国特許庁での審査情報の相互活用
- 審査ハイウェイ

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

よりよい外国特許実務を行なうために

[「攻めに耐える外国特許」\(訴訟に強い外国特許\)の取得](#)

- 日本基礎出願の重要性、
- 翻訳の重要性、
- 各国の制度の研究の重要性
- 中間処理 (各国法律の理解、よい現地代理人の選出) の重要性
- 外国代理人を含めたよいチームワークの重要性

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

忘れてはならないこと

「攻めに耐える外国特許」(訴訟に強い外国特許)の取得

- デklarレーション、IDSなどの基本的な対処を確実にこなす。
- 外国代理人の用いる手法や手続きを理解する必要性
- コミュニケーションの必要性
- 面接の活用
- 最新の判例、最新の情報に従う。
- コスト意識を持つ。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

よりよい特許事務を行なうために

「攻めに耐える外国特許」(訴訟に強い外国特許)の取得

- KSR事件で特許付与のハードルが上がった。
- 特許権を得ることができないのであれば、出願の投資は無駄。
- 外国出願1件1件の重みが増加している。

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

本日のまとめ

- 弁理士である以上、外国関連実務に関しても、
 - 業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行なうこと(弁理士法第3条)、
 - (我が国の)経済及び産業の発展に資するよう努力し(弁理士法第1条)、
 - 延いては日本の国家の繁栄に資するよう努力する(徽章)。
- 「攻めに耐える外国特許」(訴訟に強い外国特許)を取得する目的は?
- 「攻めに耐える外国特許」(訴訟に強い外国特許)を取得するために必要なことは?

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.

- 本日は、ありがとうございました。
- ご感想など、www.tsubakipat.jpまでお願いします。

【コラム】

- 「大器晩成」
 - 本当の意味・・・「完成してしまうような器であるならば、真の大器ではない。」
 - 「終わりなき旅」

Copyright (C) 2008 Yutaka Tsubaki All Rights Reserved.