

平成20年1～6月に寄せられた制度等に対する主なご意見・ご要望

平成21年6月
特許庁

1. 改善を行った、または今後、改善に向けて取り組むもの

①移転登録手続等における権利者等の本人確認について

【ご意見】 移転登録手続は、権利者や出願人の本人確認(印鑑証明等)を要求することなく行われているが、権利者(移転登録)や出願人(名義変更)の確認をとるべきではないか。

【検討結果】 [移転登録申請](#)は譲受人と譲渡人の共同申請を原則としつつ、譲渡人の同意書の添付を条件に譲受人の単独申請を認めております。また、本人確認のための証明書類等については、要求しておりませんが[総合基盤システム\(注\)](#)にて、申請人登録制度を活用し、本人確認が可能となるよう検討してまいります。なお、権利化後の移転登録の手続きが完了した時には、完了通知書を譲渡人及び譲受人に通知しています。一方、出願中の[名義変更手続](#)の完了時については、現在通知を行っておりませんが、[総合基盤システム\(注\)](#)にて、承継人及び被承継人に対して完了通知を送るべく、検討してまいります。

②模倣品対策マニュアルの簡易化について

【ご意見】 模倣品対策マニュアルは、参考になるが、分厚くて読む気になれない。

【検討結果】 [平成21年度の模倣品対策マニュアル](#)は、冒頭に要約版をつける等、読みやすくなるよう、検討します。

③特許電子図書館(IPDL)の公報テキスト検索について

【ご意見】 [特許電子図書館\(IPDL\)](#)の公報テキスト検索で「キーワード」と「Fターム」の両方で絞り込めるようになると、更に使い勝手が良くなると思う。また、外国出願関連情報(パテントファミリー情報)が取得できるとよい。

【検討結果】 [総合基盤システム\(注\)](#)において、ご要望の機能が実装されるよう、検討を進めてまいります。

④先行技術文献の引例数について

【ご意見】 審査官によっては引例を30～40件示してくることもある。あまりにも多過ぎて、一つ一つ読み解いていくのが大変。

【検討結果】 拒絶理由の構成に必要なかつ十分なもののみを引用し、不必要に多くの先行技術文献等を引用せずに、請求項に係る発明と対比・判断をするた

めに必要な引用箇所がわかるよう、あらためて徹底致します。

⑤補正の示唆について

【ご意見】 特許の拒絶理由通知書について、最近、補正の示唆が無くなったし、コメントが以前に比べてとても厳しくなった気がする。

【検討結果】 出願人の皆様が理解しやすいように、拒絶理由通知は、できるだけ簡潔かつ平明な文章で要点を分かり易く記載することとしております。また、迅速・的確な審査に寄与すると認められる場合には、補正の示唆をすることとしておりますが、適切に運用されるよう、周知、徹底に努めます。なお、拒絶理由通知には問合せ先が記載されていますので、理解が困難な場合には審査官にお問い合わせ下さい。また、中小企業の皆様に対しては地方に出張して面接する[巡回審査](#)も行っていますのでご活用下さい。

⑥明細書の記載について

【ご意見】 万人に分からないような難解な表現の明細書は、特許庁で拒絶してくれればいいと思う。

【検討結果】 明細書はその分野の当業者が理解できる程度に記載されている必要があり、当業者が理解できる程度に明確かつ十分に記載されていない明細書については、拒絶理由を通知致しております。特許庁では平成19年度に、「[特許の審査実務\(記載要件\)に関する調査研究一望ましい明細書に関する調査研究](#)」を実施しており、結果について、[知的財産権制度説明会](#)などを通じて内容を周知することで、より適切な明細書が作成されるよう支援致します。

⑦先行技術調査支援事業の調査報告書の記載について

【ご意見】 [先行技術調査支援事業における調査報告書](#)について、100%同一なのか50%同一なのか同一のニュアンスがつかめないし、自社の出願のどの部分と同一なのか分かりづらい。もう少し分類分け等を細かく分かり易くして欲しい。

【検討結果】 「同一」・「類似」・「参考」の調査結果を判断するにあたり、特に参照した箇所やその判断に関するコメント、請求項の対応箇所及び全体的なコメント等について、事業者に対し分かり易い記載となるよう徹底致します。

⑧先行技術調査会社の検索能力向上について

【ご意見】 業者によって検索のレベルの違いを感じる。

【検討結果】 調査事業者の検索者に事業開始時と事業期間中にテストを行い、その

結果を検索責任者にフィードバックするとともに、必要な場合は研修を受講させるなど、検索の質の維持・向上に努めます。

⑨PCT出願の説明書について

【ご意見】 自らPCT出願をしているが、専門用語が羅列された分厚い説明書では理解が困難。

【検討結果】 [説明書\(説明会用テキスト\)](#)や[ホームページの掲載](#)について、ユーザーの皆様にとって理解しやすいものとなるよう、工夫致します。

⑩商標の早期審査の対象拡充について

【ご意見】 製品開発上、商標の審査結果を早く出して欲しい時がある。

【検討結果】 商標登録の早期権利化を望まれる場合、一定の要件を満たせば、[早期審査制度](#)をご利用いただけます。早期権利化のご要望を踏まえ、平成21年2月より早期審査制度の要件を拡大し、商標を指定商品・役務の全てについて使用または使用する準備をしている出願については、早期審査制度をご利用いただけるように致しました。

2. 既存の制度や事業等の利用についてユーザーのご理解を深めていただくもの

①面接審査の活用について

【ご意見】 見本などの原物が小さいものであると特許庁に持参することもできるが、自社は農場のようなものであるので、巡回面接審査で来ていただいて、見てもらうと分かりやすいこともある。

【検討結果】 特許庁では、全国各地の中小・ベンチャー企業、大学、TLO等の方々への支援を目的として、全国各地の面接会場に審査官が出張して[面接審査\(巡回審査\)](#)を行っています。2007年度は、139回(31都道府県にて1409件の出願を対象としました)実施しました。

[巡回審査](#)のお申し込み要領につきましては特許庁ホームページをご参照していただくか調整課面接審査管理専門官(03-3581-1101 内線3114)までお問い合わせください。

②面接審査の実施のタイミングについて

【ご意見】 面接審査を申し込んだが、最初の拒絶理由通知の際には断られ、最後の拒絶理由通知の際にしか面接に応じてくれなかった。最初の拒絶理由通知でも、面接審査に応じていただきたい。

【検討結果】 [面接審査](#)は、最初の拒絶理由通知の際か最後の拒絶理由通知の際に関わらず、いつでもお申し込みいただくことが可能です。面接を受諾するか否かは、迅速かつ的確な審査に資するか否かに基づいて審査官が判断することと致しております。個々の案件が各時点において

面接を受諾すべきケースに該当するか否かは、事例によって異なりますが、不適切な取り扱いがなされることのないよう、今後も運用の周知・徹底に努めてまいります。

③ 先行技術調査会社の紹介について

【ご意見】 無料の先行技術調査を利用したいが、請求項数の制限等で利用できない場合がある。

【検討結果】 調査会社の中には、請求項数の制限を設けていない社もあります。特許庁のホームページに、[調査事業者の専門分野・調査できない技術分野・調査できない請求項数を掲載しておりますのでご確認ください。](#)

④ 特許出願技術動向調査について

【ご意見】 (独)工業所有権情報研修館の特許流通支援チャートを活用していたが、新規作成がなくなって残念。他に同じようなものがあればいい。

【検討結果】 [特許流通支援チャート](#)の内容を一部包含する形で、特許庁では、毎年、重要な技術テーマを選定して、特許情報を基にした[特許出願技術動向調査](#)を実施しています。本調査は、特許出願に関する動向だけでなく、研究開発動向、政策動向、市場動向についての調査も行っており、これらの情報を総合的に分析して、当該技術テーマにおける課題と今後の技術開発の方向性についての提言をまとめて特許庁ホームページに掲載しておりますのでご活用下さい。なお、特許流通支援チャートは平成17年度までで新規作成は終了しておりますが、特許出願技術動向調査のHPリンクを貼ることと致しますので、平成18年度以降は特許出願技術動向調査をご参照下さい。

⑤ 判定制度の活用について

【ご意見】 侵害しているかどうかの調査機関の支援、特許弁護士が判定してくれるような支援が欲しい。

【検討結果】 特許庁の[判定制度](#)では、自分の権利を他人の製品等が侵害しているか、自分の製品等が他人の権利を侵害しているか等について、権利の技術的範囲についての審判合議体の公式見解を得ることができます。判定結果に法的な拘束力はありませんが、平均で特実6.1月、意匠5.8月、商標6.1月(2007年)で結果が得られます。また、特許庁の判定制度以外には、日本知的財産仲裁センターのセンター判定、弁護士・弁理士の鑑定がございます。

3. 今後も継続して取り組んでいくもの(2.を除く)

①各種支援制度の普及について

【ご意見】 産業財産権専門官に訪問してもらって、いろいろな支援・サービスがあるのを知って驚いている。今後もいろいろな情報を教えてもらいたい。

【検討結果】 今後もパンフレット(「[中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド](#)」)を配布したり、[制度説明会・セミナー](#)において支援策を紹介したり、[精力的に中小企業を個別訪問したりして、支援策等の普及・啓発を行ってまいります](#)。詳しくは[当庁ホームページをご覧ください](#)。また、[各経済産業局等特許室](#)が発行しているメルマガを通じ、特許庁や[地域知財戦略本部](#)等の情報も提供していきます。

②特許審査基準の明確化について

【ご意見】 特許の審査基準が分かりづらい。

【検討結果】 [審査基準](#)を分かり易くすることについて、[外部有識者からなる委員会](#)で改善に努めております。また、審査基準を改訂する際には、実務者向けの説明会等で分かり易い説明を心がけます。さらに、特許庁のHPにて公開している審査基準について、関係事項への参照を容易にするようハイパーリンク化を図り、理解しやすいものに変えていきます。

③セカンドアクションの短縮化について

【ご意見】 審査について、ファーストアクションから次の連絡が遅いので、早くして欲しい。

【検討結果】 特許庁では、[審査迅速化](#)のため、審査官の増員をはじめとする様々な施策を行っております。また、再着案件(拒絶理由通知に対して意見書、補正書等の応答があった案件)を含め、案件の処理が著しく遅延することのないよう、組織的に期間管理を行っております。今後も、迅速化の施策を推進するとともに、案件の期間管理の徹底を図り、再着案件の処理が大きく遅延することのないよう努めてまいります。

④進歩性の判断について

【ご意見】 進歩性の判断については、審査官とその分野の開発者との間にギャップを感じる

【検討結果】 特許庁では、審査官に、技術分野の専門研修や、学会、セミナー等を聴講させることにより、技術水準の把握に努めさせ、審査官と開発者との間に技術的ギャップを生じることのないように努めており、引き続き努力いたします。

⑤無効審判の迅速化について

【ご意見】 侵害品の警告をしたところ、相手から無効審判を請求された。当社としては受けの状態なので、無効審判の結果を早く出してほしい。

【検討結果】 [無効審判](#)は、権利を巡る紛争の早期解決のために、優先的に審理を行っており、2007年の平均審理期間(審判請求から有効/無効の結論が出されるまでの期間)は、特許9.0月、意匠8.6月、商標11.2月となっております。当事者間で相互に十分な主張、反論の機会を十分に確保するために、結果を出すまでには期間を要する場合もございますが、より早期に結論が出されるように迅速な審理に努めてまいります。

⑥知的財産戦略事例集について

【ご意見】 知財についてよく分からないので、知財をおろそかにして賠償させられた事例など、知財を知らずに失敗した事例集を作成してほしい。

【検討結果】 特許庁では、各企業が自社に最適な知的財産戦略を構築し、それを具体的に実行するにあたり考慮すべき観点や留意点を示すことを目的として、2007年4月に「[戦略的な知的財産管理に向けて\(知財戦略事例集\)](#)」を作成しました。賠償に特化した事例集ではありませんが、国内外企業150社(欧米企業20社を含む)へのヒアリングから得られた約600の事例(うち約100の失敗事例)を掲載しています。特許庁HPからのダウンロード、全国の書店等での購入が可能ですのでご活用ください。

⑦中小企業の減免制度について

【ご意見】 米国やカナダでは、中小企業要件だけで何でも半額(small entity 制度)になり、大変助かっている。中小企業というだけで安くないのか

【検討結果】 中小企業に対する[特許料等の減免](#)については、「法人(非課税法人)」、「研究開発型中小企業」を対象として、実施しております。今後も中小企業の多様性も踏まえ、現行の軽減制度、各種支援制度の周知・利用拡大や手続きの簡素化を図ってまいります。

注:総合基盤システムとは、特許庁業務・システム最適化計画に基づいて現在設計開発中の新システム。