

**担当理事** 八木栄一郎常務理事(キヤノン)

**担当領域** ヨーロッパ、アフリカ、WIPO関連(PCT条約等)



**活動方針**

- ①日本のユーザ団体の代表としてEPO・WIPOと良好な関係を築くことでJIPA会員企業に貢献する
- ②各委員の経験・知識の共有や調査研究活動を通じて、国内外へ情報発信できるグローバルに活躍できる知財人材を育成する

委員の皆様が所属する企業・団体へ知見を持ち帰ることができるテーマ活動を実践し、JIPA会員企業の知財活動への貢献につながる情報の提供を目指しています。  
 楽しんでやりきって、成果をしっかりと持ち帰り蓄える、そんなテーマ活動と一緒に取り組んでみませんか。  
 (委員長:谷口貴啓(村田製作所))



委員会の様子①



委員会の様子②

**JIPA** *Creating IP Vision for the World*

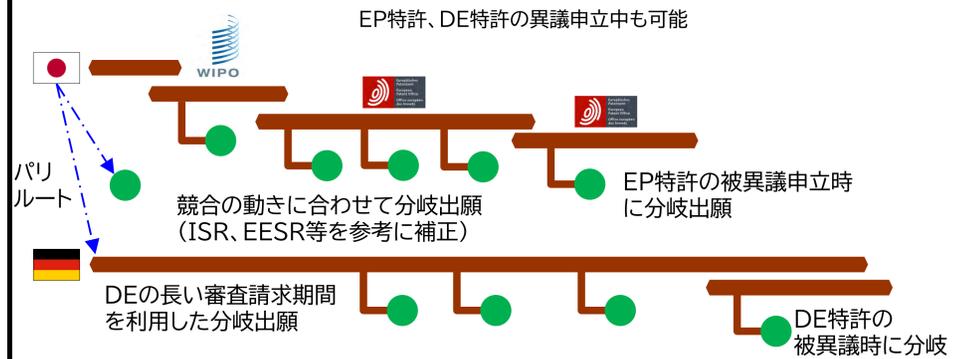
**第1小委員会**

**ドイツ実用新案の特徴と活用に関する調査・研究**

**狙い** ドイツでは特許だけでなく実用新案による訴訟も多く起きている。日本の出願人にとっても利用価値が高いと言える本制度の活用指針を示したい。

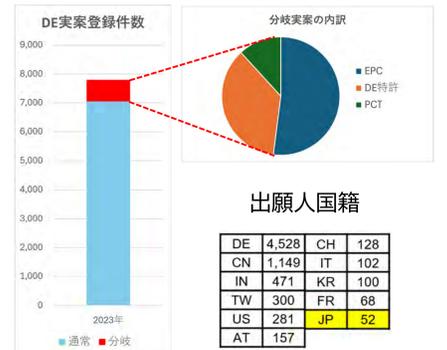
**内容** ドイツ実用新案の活用ケースの整理・分析 (2020年~2023年の侵害訴訟・無効訴訟を対象)

<PCT、EP出願、DE特許からの「分岐」出願という手段がある>



**主なメリット**

- ・早期権利化(無審査)
  - ・柔軟な出願が可能(“分岐”)
  - ・安価な権利化費用 (権利満了までの合計庁費用EUR 1,120)
  - ・特許同等の攻撃手段
  - ・各特許と並存可(UP、EP、DE)
- ※進歩性の担保、短い権利期間などは要検討



林副委員長(TOPPAN)、砂永副委員長(本田技研工業)、加藤副委員長(パナソニックオペレーションズ・エクセレンス)、アインゼル(ゾンドルフ & アインゼル)、安達(メルセデス・ベンツ)、上田(NGB)、近藤(デンソー)、高橋(グローバル・アイピー東京)、中西(NTTドコモ)、野村(日本電気)

**第2小委員会**

**欧州主要国におけるパラメータの選択発明有効性に関する調査・研究**

**狙い** 欧州主要国(特にドイツ)におけるパラメータの選択発明の有効性を明らかにし、権利化や活用に関する指針を提供する。

**内容** ドイツにおけるパラメータの選択発明有効性を確認すべく、ドイツ無効訴訟等の判決を確認/分析中

**<研究背景>**

JPOやEPOでは、クレームで規定されたパラメータ発明が、公知の数値範囲に含まれる場合であっても、顕著な効果が認められる場合、選択発明として特許性が認められるケースがある。一方ドイツでは最高裁判決等から、特許性が認められていないとされている。

このことから、EPOで審査され許可通知後、ドイツに移行した特許をドイツ国内で権利活用する際に、問題となる恐れがある。

**<ドイツ無効訴訟(第1審)※1の概要>**

パラメータ発明の該当性	件数	%
パラメータ発明※2	106	21.5
パラメータ発明でない	388	78.5
合計	494	100

※1: 2020年~2023年のドイツにおける無効訴訟

※2: 全クレームのいずれかにパラメータの記載があった案件が対象

・ドイツ無効訴訟(第1審)における対象特許を確認した結果、パラメータ発明に該当する案件は20%程度あることが分かった。

現在これらの判決文を確認し、ドイツにおけるパラメータの選択発明有効性の状況を確認している。

山中副委員長(AGC)、小林副委員長(帝人)、岩見(富士フイルム知財情報リサーチ)、植田(古河電工)、高橋(東ソー)、砺波(日本ポリケム)、吉田(日東電工)、米田(富士フイルムホールディングス)

**第3小委員会**

**PCT19条/34条補正に関する調査**

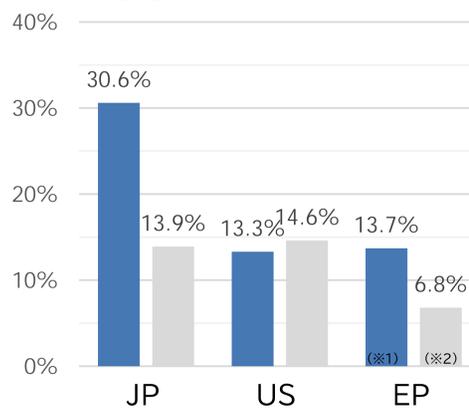
**狙い** 近年注目されるAI分野について、PCT出願で19条/34条補正を行った場合の審査や特許査定率に関する調査を行う

**内容** 19条/34条補正案件の特許査定率を調査  
19条/34条補正案件の詳細(※)を分析(対応中)  
(※)ISRと各国審査引例との文献一致率、自発補正と特許査定率の関係、コスト等

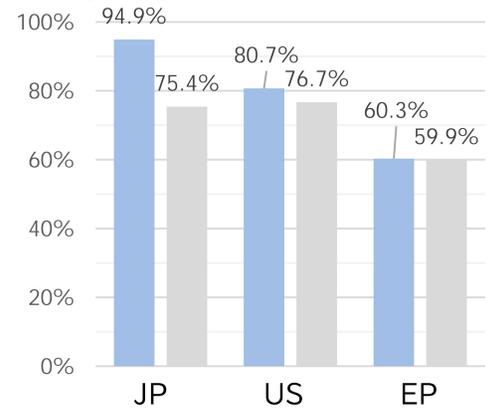
**●調査対象**

- ①AI関連発明(検索式は特許庁のAI 関連発明の出願状況調査報告書を参照)
- ②PCT19条または34条補正済
- ③少なくともJP,US,EPを含む3ヶ国以上に移行
- ④国際調査機関がJP
- ⑤全期間

**●一発特許査定率**



**●特許査定率**



X: 移行後に拒絶理由なく特許査定になった件数  
Y: 最終処分が特許査定の場合  
Z: 特許査定+拒絶査定+審査後の放棄取下件数  
(※1)EPIはESRでXY文献が無く後の拒絶も無い件数から算出  
(※2)EPIはEPO公表のEESRの否定的見解率から引用

・調査対象のJPとEPの一発特許査定率は、調査対象外を含む特許庁公表データよりも2倍以上高いことが分かった

中村副委員長(リコー)、西田副委員長(ソニー知的財産サービス)、上野(フジクラ)、小林(富士フイルム)、妹尾(キヤノン)、武生(日立製作所)、深川(富士通)