

特許出願手続きの実務ポイント — 発明発掘から拒絶理由通知の対処まで —

2010年1月27日

Rita特許事務所 野中 剛

<http://www.rita-pat.com>
t-nonaka@rita-pat.com

はじめに

ナニか新しい事を考えついた。
これって発明なの？特許取れるのか？
そしたら俺は大金持ちか？

慌てないで下さい。

特許出願手続きって、簡単じゃないし、
時間とお金が結構かかります。

本セミナーでは、
手続きの流れ、各手続きの内容、注意すべきこと
などを紹介します。

講義の流れ(1/3)

1. 手続きの流れ

- 1.1 特許出願を決定するまで
- 1.2 特許出願を決定した後
- 1.3 出願する価値、審査請求する価値、特許になる価値

2. 特許出願を決定するまで

- 2.1 発明の発掘(特許法の発明と、発明者がイメージする発明との違い)
- 2.2 特許調査(大抵の発明は他の人も考えている、もうひとひねりできるか?)
- 2.3 特許調査のやり方、特許公報の読み方
- 2.4 出願価値判断(商品戦略と連動していないことが多い)
- 2.5 共同出願
- 2.6 出願完了までは公表しない

3. 特許明細書作成

- 3.1 願書、特許請求の範囲、発明の詳細な説明、図面、要約書
講師が個人的に出願した特許明細書例を使って簡単な特許明細書作成方法を説明します
- 3.2 特許明細書は自作出来るか? 弁理士に依頼するべきか?
- 3.3 特許明細書作成支援ソフト

講義の流れ(2/3)

4.出願手続き後、拒絶理由通知を受けるまで

- 4.1 外国出願
- 4.2 国内優先権制度
- 4.3 補正
- 4.4 出願公開
- 4.5 審査請求

5.拒絶理由通知の対処方法

- 5.1 拒絶理由通知を見て凹む必要無し
- 5.2 最初の拒絶理由通知と、最後の拒絶理由通知
- 5.3 発明を明確にすれば解消する拒絶理由(記載不備、産業上利用可能性)
- 5.4 他の特許文献などとの差別化が必要な拒絶理由(進歩性など)
- 5.5 発明の単一性要件違反
- 5.6 拒絶理由通知の妥当性検討、反論が通る可能性検討、反論する価値判断
- 5.7 補正書、意見書で反論
- 5.8 審査官とコミュニケーション
- 5.9 分割、変更、放棄

講義の流れ(3/3)

6. 拒絶理由が解消しない場合

6.1 拒絶査定

6.2 拒絶査定不服審判

6.3 拒絶審決取消訴訟

7. 特許査定を受けた場合

7.1 特許権の存続期間

7.2 専用実施権、通常実施権

7.3 特許権侵害があった場合

8. その他、関連URL情報、質疑応答



1. 手続きの流れ

1.1 特許出願を決定するまでの流れ

新しい事(技術)を着想する



その内容を、文章にまとめる
(従来技術、問題点、改善ポイント)
※ 改善ポイントが、発明になります。



改良



先行技術文献調査



類似文献有り

類似文献無し



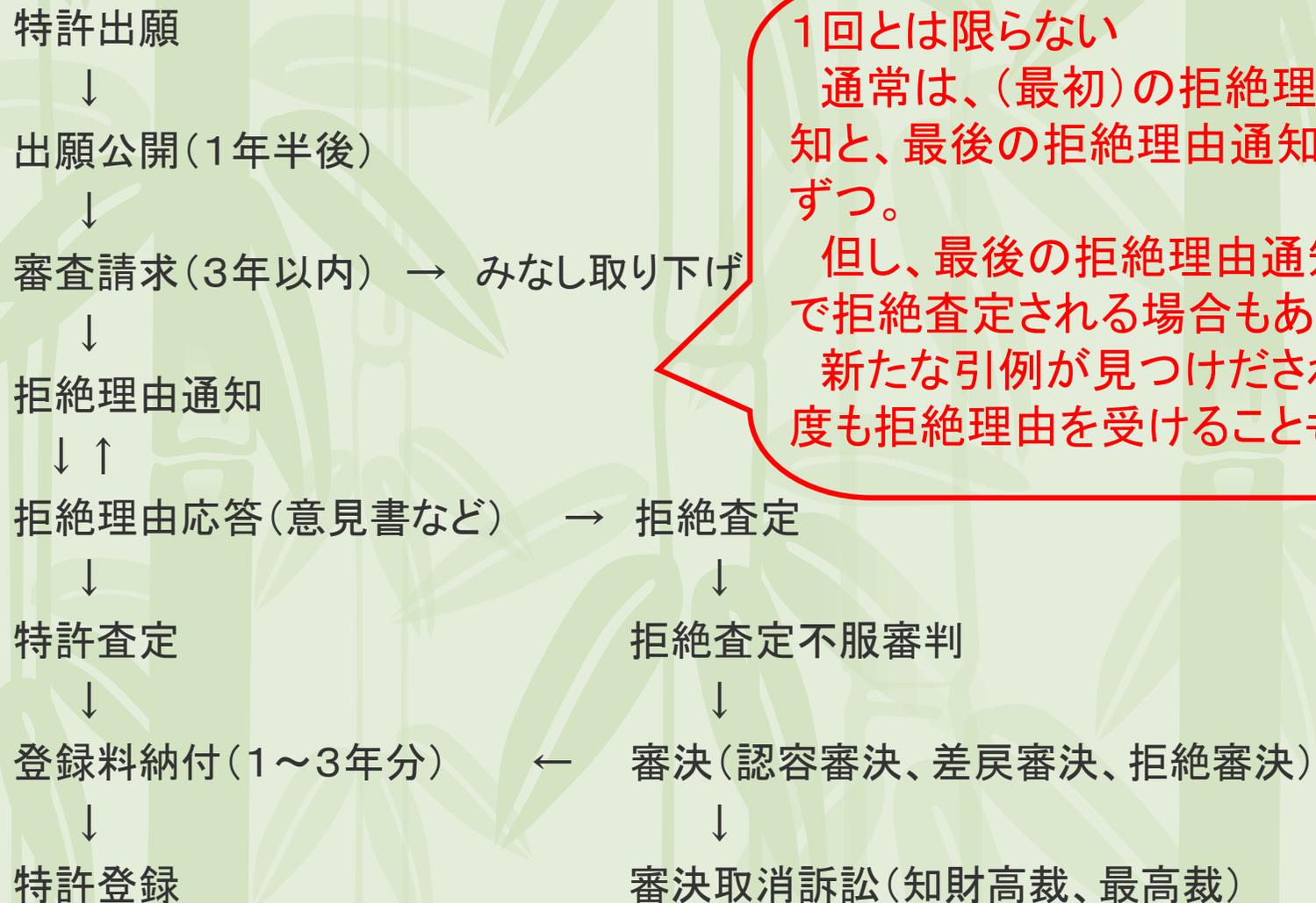
特許出願を行うべきか価値判断



価値有り判断すれば、特許明細書作成など出願手続き着手
(特許事務所など第三者に特許明細書作成を依頼する場合は、
作成担当者との打ち合わせ、作成後の明細書チェックなどを行う)

発明者自らの調査も重要だが、判断が甘くなりがちなので、知財部などの第三者の判断も重要
(最初に考案した内容で特許になる可能性は非常に低く、1~2度の改良が必要になることが多い)

1.2.1 特許出願を決定した後の流れ



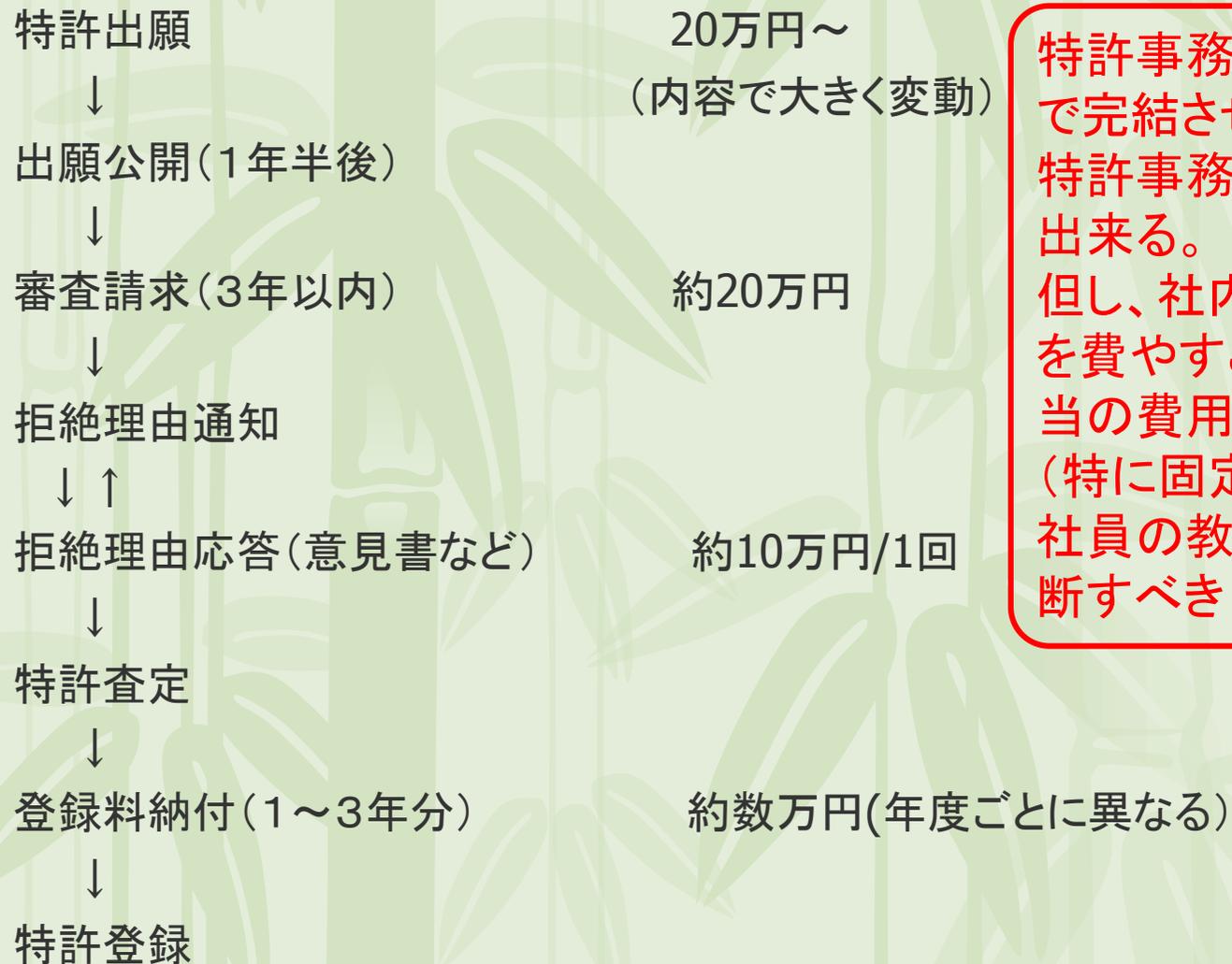
1回とは限らない

通常は、(最初)の拒絶理由通知と、最後の拒絶理由通知が1回ずつ。

但し、最後の拒絶理由通知無しで拒絶査定される場合もある。

新たな引例が見つけたされて何度も拒絶理由を受けることもある。

1.2.2 出願から査定までにかかる費用



特許事務所を介さずに、企業側で完結させれば、特許事務所に支払う費用は削減出来る。
但し、社内の誰かが応分の時間を費やすことになり、実質的に相当の費用を使ったことになる。
(特に固定費の高い企業注意)
社員の教育価値など総合的に判断すべき

1.3.1 出願する価値

- 商品に「特許出願済み」と記載出来る。
（商品によっては、他社への牽制の効果有り）
- 出願日から1年6ヶ月後に出願内容が公開される。
出願公開により、第三者の権利化が阻止出来る。
（但し、潜在的な効果で、明確な効果は分からない）。
出願公開により、技術水準をアピール出来る。
- ×出願公開により、
特許出願の内容が他社に知られてしまう

1.3.2 審査請求する価値

○審査請求後の拒絶理由通知により、他社の技術水準が分かる。審査の傾向も分かる。

→気づかなかった特許文献の存在を知ることが出来る。

→拒絶理由で引用された先行特許文献が特許されている場合、発明品が特許権を侵害しているかどうかを知ることが出来る。

×特許庁に支払う審査請求費用は約20万円(請求項の数に応じて変動)と安くないので、審査請求すべきかどうかは慎重に検討すべき

1.3.3 特許の価値

- 特許査定(登録)により、独占排他権が得られる。
侵害者に対して、差止請求や損害賠償請求が可能
- 商品に「特許取得済み」と記載出来る。
- 使用しない特許権であっても価値があれば、第三者への売却や実施権許諾で金銭を得ることが出来る。
(但し、日本では、特許権の流通市場は未発達なので、売却先を探す努力が必要)



2. 特許出願を決定するまで

2.1 発明の発掘

特許法上の発明

- ・自然法則を利用した技術的思想の創作で高度のもの
- ・産業上利用することが出来ること
- ・新規性/進歩性を有すること

発明者がイメージする発明

- ・現在の市場には存在しない画期的な機能、方法が発明？
→市場に存在するかどうかは問題ではなく、公知かどうかが重要
- ・つまらないことは、発明ではないのでは？
→レベルの高低は特許要件には無い

(“高度のもの”という文言に殆ど意味はない)

発明者が勝手に判断して埋もれている発明は少なくない
違いを理解し、発明を発掘出来る人の存在は重要！

2.2 先行技術文献調査の重要性

大抵の新しい事は、他の人も考えていると思った方が良い。

- ・従来技術の問題点は、同業他社も気付いているはず。
 - ・公知のAと、公知のBを単に組み合わせた程度は、進歩性無しと判断される可能性が高い(近年の審査は非常に厳しい)。
 - ・先行技術文献を知っているのと知らないのとでは、特許明細書の書き方も変わってくる(先行技術文献に無い効果を強調出来る)。
 - ・他社の特許が見つかった場合には、特許権侵害の問題に気付くことも出来る。
 - ・IPDLのキーワード検索だけでも、似たような先行技術文献を見つけることが出来る可能性は高いのでやってみる価値あり。
- 先行技術文献調査で、似たような発明を見つけることがスタート。
これをどうやって改良して、進歩性を高める「ひとひねり」を加えられるかが勝負ポイント

2.3.1 IPDLを使った先行技術文献調査 (検索条件入力)

公報テキスト検索 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る 検索 お気に入り

アドレス http://www8.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjktb.ipdl

Google 検索 サイドウィキ チェック 翻訳 オートフィル

公報テキスト検索

[メニュー](#) [ニュース](#) [ヘルプ](#)

●公報種別

公開特許公報 (公開、公表、再公表) 特許公報 (公告、特許) 和文抄録

公開実用新案公報 (公開、公表、登録実用) 実用新案公報 (公告、実用登録)

各検索項目毎の入力方法はヘルプを参照してください。

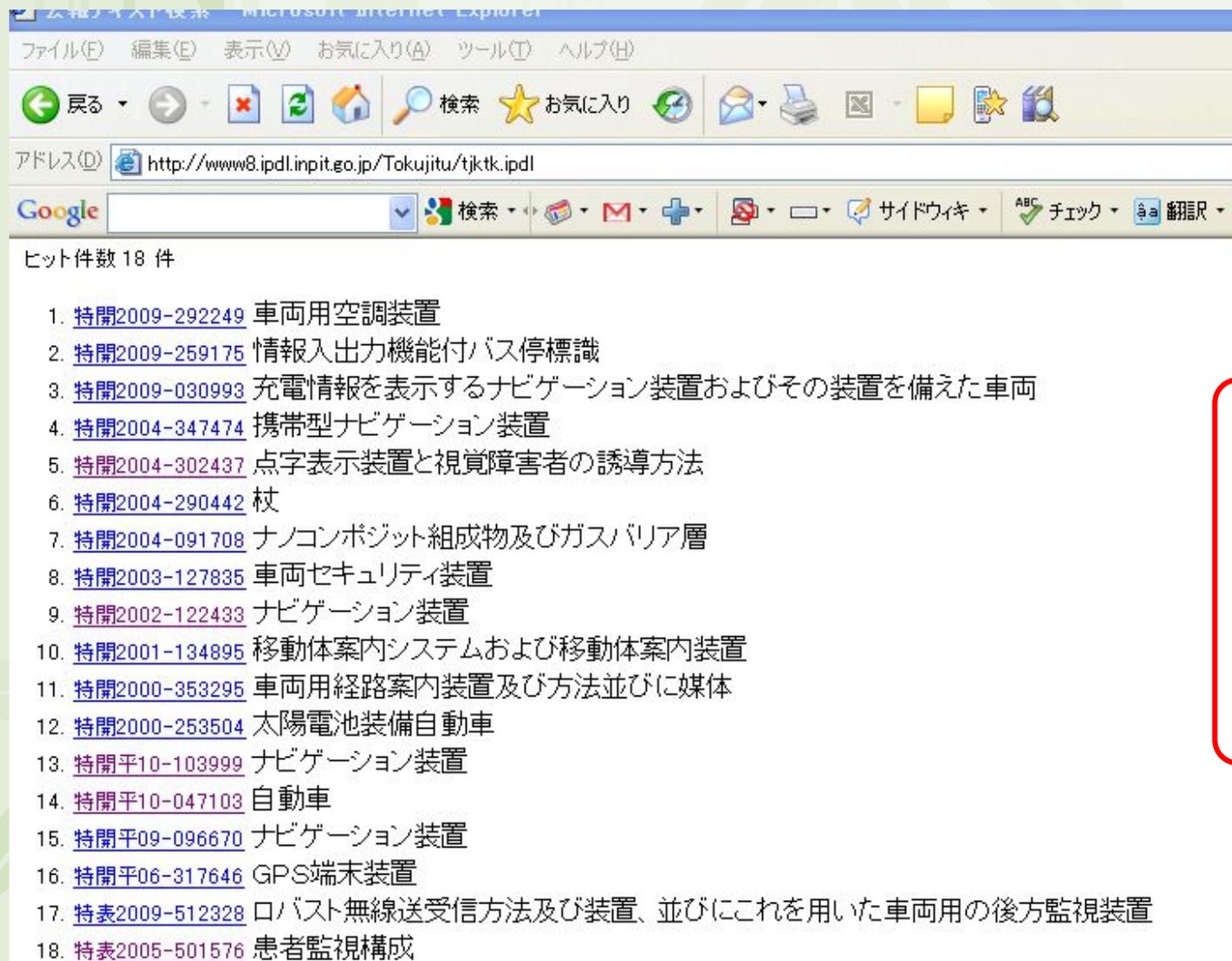
検索項目選択	検索キーワード	検索方式
要約+請求の範囲	ナビゲーション	OR
	AND	
要約+請求の範囲	太陽電池	OR
	AND	
IPC		OR
	AND	
出願人/権利者		OR
	AND	
公報発行日		OR

●表示形式 項目/レイアウト表示 PDF表示
一覧表示はヒット件数1000件以内の時に表示可能です。
ヒット件数 **18**件

「要約+請求の範囲」を検索項目に選び、発明に関係のありそうなキーワードを検索キーワードに入力して検索する。

慣れると、技術分野に応じてヒットするキーワードのコツが分かってくるはず。

2.3.2 IPDLを使った先行技術文献調査 (検索結果一覧)



Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る 検索 お気に入り

アドレス(D) <http://www8.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjktk.ipdl>

Google 検索 サイドウィキ チェック 翻訳

ヒット件数 18 件

1. [特開2009-292249](#) 車両用空調装置
2. [特開2009-259175](#) 情報入出力機能付バス停標識
3. [特開2009-030993](#) 充電情報を表示するナビゲーション装置およびその装置を備えた車両
4. [特開2004-347474](#) 携帯型ナビゲーション装置
5. [特開2004-302437](#) 点字表示装置と視覚障害者の誘導方法
6. [特開2004-290442](#) 杖
7. [特開2004-091708](#) ナノコンポジット組成物及びガスバリア層
8. [特開2003-127835](#) 車両セキュリティ装置
9. [特開2002-122433](#) ナビゲーション装置
10. [特開2001-134895](#) 移動体案内システムおよび移動体案内装置
11. [特開2000-353295](#) 車両用経路案内装置及び方法並びに媒体
12. [特開2000-253504](#) 太陽電池装備自動車
13. [特開平10-103999](#) ナビゲーション装置
14. [特開平10-047103](#) 自動車
15. [特開平09-096670](#) ナビゲーション装置
16. [特開平06-317646](#) GPS端末装置
17. [特表2009-512328](#) ロバスト無線送受信方法及び装置、並びにこれを用いた車両用の後方監視装置
18. [特表2005-501576](#) 患者監視構成

発明の名称を見て、関連のありそうな文献を見る。
慣れるまでは、総てを見ておいた方がいいかも。

2.3.3 IPDLを使った先行技術文献調査 (具体的な文献表示)

【特開2009-030993】
レイアウト 文献単位PDF表示 経過情報

●全項目 ●(書誌+要約+請求の範囲)
書誌 要約 請求の範囲 詳細な説明 利用分野 従来の技術 課題 手段 図の説明

5H180 BB09 FF14 FF22 FF38 FF40

(57)【要約】
【課題】日中に車両を使用しているユーザが、充電施設を容易に選択できるナビゲーション装置を提供する。
【解決手段】ECUは、GPSシステムを用いて現在位置を検出するステップ(S100)と、現在位置近傍の地図データを読み出して(S1010)、太陽光利用充電設備を含む充電設備を自車位置とともに地図上に表示するステップ(S1020)と、表示切替要求があって(S1030にてYES)かつリアルタイム日射補正要求があると(S1050にてYES)、日射量を検出して(S1060)、検出された日射量から太陽光利用発電設備の単位時間あたりの充電量を補正するステップ(S1070)と、バッテリーのSOCを検出して充電設備までの放電量を算出して(S1080、S1090)、満充電までの充電に必要な時間を算出して(S1100)、充電に必要な時間を地図上に表示するステップ(S1200)とを含む、プログラムを実行する。
【選択図】図3

【特許請求の範囲】
【請求項1】

文献 3/18
前文献 次文献
メニュー 検索画面 一覧表示 ヘルプ

要約を見れば、大凡の発明の内容が分かる。但し、重要な文献は、詳細な説明など中身を詳しく見た方が良い。

2.3.4 調査会社を使った 先行技術文献調査

○数万円の費用はかかるが、信頼性が高い。

（自分では見つけられなかった文献が見つかるかも）

△担当者の時間節約

×発明の概要を伝える必要があり、複雑な発明の場合は二度手間になる可能性もある

×審査官と同じ判断基準とは限らないので、調査結果に基づいて自分自身で判断する必要あり

2.4 特許出願すべきかの判断

将来の商品戦略、自社の強みとなる技術との連携が重要

- ・発明者(技術者)や知財部担当者は、中長期的な商品戦略を知らないことが多い。

- ・中長期的な商品戦略を立案する企画部門が、知財部と疎遠なことが多い。

→両者の情報交換が重要で、商品戦略、技術開発スケジュールなどと連動して、出願すべきかの判断が効果的

→但し、中長期的な戦略は当たらないこともあるので、技術者や知財部の独自の勘による判断も重要です(特に、新しい商品開発が滞りがちな企業)。

2.5.1 共同出願

- ・共同でしなければならないこと
出願変更、放棄、取り下げ
拒絶査定不服審判の請求
拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の提起
 - ・各人が出来ること
(但し、代表者の定めがある場合は、代表者のみ)
補正書の提出
意見書の提出
無効審判の審決取消訴訟の提起
- 出願人間で発明に対する価値観が変化するので、出来るだけ共同出願にならない形態を考えるべき
(安易な共同出願は、後々面倒になる可能性が高い)

2.5.2 企業と大学との共同出願

・企業と大学の共同出願の場合

(1)持分に応じた**審査請求料、特許料の減免措置有り**

特許料等の減免制度について参照

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

(2)特許発明を実施する企業と、実施しない大学との間のトラブル

①大学側の言い分

73条2項「…**契約で別段の定め**をした場合を除き、…」とあり、契約書に記載さえすれば、大学の**不実施補償**に関しても有効になる。また、73条1項、3項で、譲渡や第三者への実施許諾に際して、「共有する相手側の同意を得なければならない」となっており、「(共有相手である)企業側が同意しなければ全く収入が得られない」ことになる。

②企業側の言い分

本来の姿からすれば、**共有特許は自由に実施することが可能**なはずで、「不実施補償を支払う契約」には拒否反応

→共同出願をする場合には、両者の利害を良く理解しておくこと

2.6 出願完了までは公表しない

- ・特許出願が完了するまでは、発明の内容を守秘義務の無い第三者に公表しない。

→公表した時点で、新規性を失うため、特許要件を具備しなくなる。

例：パブリシティ後の特許出願は、新規性無し

※ ばれなければ、特許になるかもしれないが、無効理由を潜在的に含む特許権になり不安定

→新規性喪失の例外の規定(30条)は、適用範囲が狭い上に、諸外国と適用条件が異なるため、使いづらい。



3. 特許明細書作成

3.1.1 特許出願書類の構成

- ・願書
- ・明細書
- ・特許請求の範囲
- ・要約書
- ・図面

3.1.2 特許出願書類 (願書)

整理番号:09001JP 特願2009-037157 (Proof) 提出日:平成21年 2月19日 1/E

【書類名】 特許願
【整理番号】 09001JP
【提出日】 平成21年 2月19日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H02J 7/00

【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区樽町3丁目6番15号
【氏名】 野中 剛

【特許出願人】
【識別番号】 708003617
【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区樽町3丁目6番15号
【氏名又は名称】 野中 剛

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 606994
【納付金額】 15,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 要約書 1
【物件名】 図面 1

【整理番号】

適当な整理番号を記入します。

【国際特許分類】

IPDLパテントマップガイダンスのIPC照会で調べて記入します。

【識別番号】

一度、出願手続きを行うと識別番号が付与されます。初めての場合は記入不要です。

3.1.2 特許出願書類 (明細書1)

整理番号:09001JP 特願2009-037157 (Proof) 提出日:平成21年 2月19日 1

【書類名】明細書

【発明の名称】情報出力装置

【技術分野】
【0001】
本発明は、情報出力装置に関し、特に車両のダッシュボード上などに搭載された情報出力装置の配線簡素化に関する。

【背景技術】
【0002】
自車位置や目的地までのルートを地図上に表示するナビゲーションシステムなど情報出力装置が提案されている。ナビゲーションシステムは、モニターを含む部分の取り付け位置で考えると、通常カーオーディオが取り付けられるダッシュボード内に設置するインダッシュ取り付けタイプと、ダッシュボード上に設置するオンダッシュ取り付けタイプが存在する。いずれの場合も、ナビゲーションシステムへの電力供給のために、車両に設けられたバッテリーから直接配線された常時電源線とエンジンキーをアクセサリ位置に合わせた(すなわちエンジンをかけた)場合に電力が供給されるアクセサリ電源線の少なくとも一方と、アース線とを配線する必要がある。例えば、特許文献1は、オンダッシュ取り付けタイプのナビゲーションシステムを開示する。

【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】特開2007-69828号公報

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、特許文献1などで示されるオンダッシュ取り付けタイプのナビゲーションシステムでは、電力供給のための線材をダッシュボード内やエンジンルームなどから引き回して配線する必要があり、設置に熟練が必要になる。シガーライタースOCKETからこれらの線材を引き出す形態も考えられるが、この場合センターコンソール付近に線材が見え、配線をきれいに行うことが出来ない。

【0005】
したがって本発明の目的は、簡単で且つ線材が見えにくい状態で、簡単に取り付けが出来る情報出力装置、または情報出力装置の保持部を提供することである。

【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明に係る情報出力装置は、充電可能な第1電池と、情報を出力する出力部とを有する本体部と、車両に固定され、本体部を着脱可能な状態で保持する保持部とを備える。保持部は、光、熱、風、及び振動の少なくとも1つを電気エネルギーに変換する発電部を有する。第1電池への充電は、車両のバッテリーに充電された電気エネルギーを使用せず、発電部で変換された電気エネルギーに基づいて行われる。本体部は、車両のバッテリーに充電された電気エネルギーを使用せず、発電部で変換された電気エネルギー、または第1電池に充電された電気エネルギーによって駆動される。

【0007】
本体部は、発電部で変換された電気エネルギー、または第1電池に充電された電気エネルギーに基づいて駆動され、車両のバッテリーに充電された電気エネルギーを必要としない。このため、情報出力装置が消費する電力が、車両の電気系統に影響を及ぼす可能性を低くすることが出来る。また、車両のバッテリーから供給する電力線(バックアップ電源線やアクセサリ電源線)などを引き回して、本体部または保持部まで配線する必要がないため、情報出力装置の取り付けを簡素化出来る。また、情報出力装置に関する線材を見えにくくし、見栄えを良くすることも可能になる。

【0008】

- 【発明の名称】
発明の名称を書きます
- 【技術分野】
発明の技術分野を書きます
- 【背景技術】
本発明で解決する技術に関連した従来技術を挙げます
- 【先行技術文献】
- 【発明の概要】
- 【発明が解決しようとする課題】
従来技術の問題点
(本発明に関係した問題点)
- 【課題を解決するための手段】
請求項とほぼ同じ内容で結構です

3.1.3 特許出願書類 (明細書2)

整理番号:09001JP 特願2009-037157 (Prose) 提出日:平成21年 2月19日 2

また、車両のバッテリーからの電圧を考慮することなく、情報出力装置の回路を構成することが出来る。具体的には、車両のバッテリーの電圧2.4Vまたは1.2Vを、ナビゲーションシステム1を駆動するのに適当な電圧(3~5V程度)に変圧するDC-DCコンバーターなどの電子部品を省略し、本体部や保持部の構成を簡素化することが可能になる。

【0009】

また、発電部が本体部と別体の保持部に配置されるため、発電部を設けたことによって、本体部が大きくなることはない。また、第1電池が本体部に設けられているので、本体部を保持部から取り外しても、本体部を使用することが可能になる。発電部で電気エネルギーに変換され、且つ車両に固定された保持部で得られるエネルギーとしては、光、熱、及び振動が考えられる。光や熱は、車両の走行状態に関わらず、太陽光に基づいて得ることが出来る。風は、エアコンから吹き出しされる風によって得ることが出来る。振動は、車両のエンジンの運転に基づいて得ることが出来る。情報出力装置としては、ナビゲーションシステムその他、TVなどの映像を出力するモニターや、音楽などの音声を出力する音楽プレーヤー、レーダー探知機などが挙げられる。

【0010】

好ましくは、保持部を設置した車両のアクセサリ電源のオンオフ状態を検知する第1検知部と、第1検知部による検知結果を第1情報として発信する発信部とを更に備え、保持部と本体部の少なくとも一方は、発信部からの第1情報を受信する受信部と有し、本体部は、第1情報に基づいて、本体部のオンオフ状態を制御する制御部を有する。

【0011】

車両のアクセサリ電源のオンオフ状態に応じて本体部のオンオフ状態を制御することにより、エンジン停止中に、本体部を自動的にオフ状態にすることが可能になる。

【0012】

さらに好ましくは、第1検知部は、車両に設けられたシガーライターソケットに取り付けられ、シガーライターソケットへの電力供給状態を、アクセサリ電源のオンオフ状態として検知する。

【0013】

シガーライターソケットは、通常車両のアクセサリ電源と連動しており、アクセサリ電源がオフ状態の場合には、シガーライターソケットを介した電力供給は行われず、アクセサリ電源がオン状態の場合には、シガーライターソケットを介した電力供給は行われる。このため、シガーライターソケットへの電力供給状態を、アクセサリ電源のオンオフ状態として検知することで、アクセサリ電源のオンオフ状態に連動した本体部のオンオフ制御を行うことが可能になる。

【0014】

また、好ましくは、第1検知部は、車両に設けられたECUに接続される車速信号を検知し、発信部は、アクセサリ電源のオンオフ状態に関する情報と、車速信号に関する情報とを第1情報として発信する。

【0015】

アクセサリ電源がオン状態であることを示す情報に加え、車速に関する情報が得られる。かかる車速に関する情報は、自車位置の特定に使用できる他、車両の走行速度(車速)に応じて、本体部の操作を制限することも可能になる。

【0016】

また、好ましくは、保持部は、充電可能な第2電池を有し、第2電池への充電は、発電部で変換された電気エネルギーに基づいて行われ、本体部は、発電部で変換された電気エネルギー、第2電池に充電された電気エネルギー、または第1電池に充電された電気エネルギーによって駆動される。

【0017】

車両を運転しない不使用時には、盗難防止の観点から、本体部が保持部から取り外されることが考えられる。この場合は、発電部で得られた電気エネルギーを本体部の第1電池

【課題を解決するための手段】

請求項とほぼ同じ内容で結構ですが、

更に請求項ごとの効果を書いておくと、次の

【発明を実施するための形態】に、請求項ごとの効果をちゃんと説明出来ているかの確認をし易くなります。

3.1.4 特許出願書類 (明細書3)

整理番号:09001JP 特願2009-037157 (Proof) 提出日:平成21年 2月19日 4
で変換された電気エネルギーに基づいて行われる。本体部は、車両のバッテリーに充電された電気エネルギーを使用せず、発電部で変換された電気エネルギー、または第1電池に充電された電気エネルギーによって駆動される。

【発明の効果】

【0027】

以上のように本発明によれば、簡単で且つ線材が見えにくい状態で、簡単に取り付けが出来る情報出力装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0028】

【図1】第1～第4実施形態における本体部と保持部とが離れた状態の情報出力装置の斜視図である。

【図2】本体部が保持部に取り付けられた状態の情報出力装置の斜視図である。

【図3】第1実施形態における情報出力装置の構成図である。

【図4】第1制御部の電力供給制御の動作手順を示すフローチャートである。

【図5】第2制御部の電力供給制御の動作手順を示すフローチャートである。

【図6】第2実施形態における情報出力装置の構成図である。

【図7】第3実施形態における情報出力装置の構成図である。

【図8】第4実施形態における情報出力装置の構成図である。

【発明を実施するための形態】

【0029】

以下、本発明にかかる第1実施形態について、図を用いて説明する。第1実施形態におけるナビゲーションシステム(情報出力装置)1は、本体部10、及び保持部30を備える(図1参照)。保持部30は、車両のダッシュボード上に固定され、不図示の取り付け具を介して、本体部10を着脱可能な状態で保持する(図2参照)。

【0030】

なお、保持部30の取り付け位置は、後述する発電部31が、フロントガラスを介して太陽光を受けられる位置に配置出来れば、ダッシュボード上に限らない。例えば、フロントガラス、サンバイザー、ルームミラー、及びエアコン吹き出し口への取り付けも考えられる。

【0031】

本体部10は、第1電池11、自車位置検知部13、モニター17、及び第1制御部29を有し、保持部30は、第2電池33、発電部31、冷却部35、及び第2制御部39を有する(図3参照)。

【0032】

本体部10の構成について説明する。第1電池11は、充電可能な蓄電池であり、第1電池11への充電は、後述する発電部31で得られた電気エネルギー、または第2電池33に充電された電気エネルギーに基づいて行われる。第1電池11に充電された電気エネルギーは、本体部10が保持部30に取り付けられていない場合などに、本体部10の駆動(モニター17の表示など本体部10のメイン動作を含むナビゲーションシステム10の電氣的な動作)を行うために使用される。なお、第1電池11への充電は、保持部30から取り外した状態で、図示しないAC電源からも行われる形態であってもよい。

【0033】

自車位置検知部13は、単独の携帯電話基地局からの電波情報に基づくセルベース測位、複数の携帯電話基地局からの電波情報に基づく複数基地局測位、及びGPS測位などで、緯度経度情報を取得する装置である。モニター17は、自車位置検知部13からの緯度経度情報に基づいて特定された自車位置や、目的地までのルートを図面上に表示する。

【0034】

第1制御部29は、CPUなどの制御装置であり、本体部10を構成する各部を制御する。特に、第1制御部29は、保持部30からの電力供給の有無を確認し(図4のステップS11参照)、電力供給されている場合には、保持部30から供給される電力で各部を

【発明の効果】

【発明が解決しようとする課題】の「従って、本発明の目的は、〇〇を提供することである」の、〇〇を使って、「以上のように本発明によれば、〇〇を提供することが出来る」と書けば十分です。

【図面の簡単な説明】

図の内容を簡単に説明します。

【発明を実施するための形態】

発明を実施するための形態(実施形態)を、図面も使いながら、当業者が分かる程度に詳細に説明します。

誤記以外は、この部分を修正(補正)することが殆ど出来ないなので、技術的な誤り、実施可能な程度の説明を十分に注意してください。

3.1.5 特許出願書類 (明細書4)

整理番号:09001JP 特願2009-037157 (Proof) 提出日:平成21年 2月19日 10/左
また、車速に関する情報に基づいて、第1制御部29は、車両の走行速度(車速)が閾値以上であると判断した場合に、本体部10の操作を制限(禁止)する制御を設けてもよい。

【0072】

なお、第3、第4実施形態では、受信部16が本体部10に設けられる形態を説明したが、保持部30に設けられ、第2制御部39が第1制御部29に第1情報を送信する形態であってもよい。この場合、本体部10と保持部30とを接続する線は、電力供給のための電源線だけでなく、第1情報を第2制御部39から第1制御部29に送信するための信号線も設けられる。

【0073】

また、第1～第4実施形態では、発電部31は、太陽電池であるとして説明したが、太陽電池に限られるものではなく、熱、風、振動などのエネルギーを、電気エネルギーに変換する装置であってもよい。熱エネルギーは、車両のフロントガラスを介して入射する太陽光から得られるため、昼間であれば、車両のエンジンの運転状態によらず電気エネルギーに変換することが出来る。風エネルギーは、ダッシュボードからフロントガラスに向けて吹き付けられるエアコンの送風(エアコン吹き出し口からの風でもよい)から得られるため、エアコンの運転中に電気エネルギーに変換することが出来る。振動エネルギーは、エンジンの運転による車両の振動から得られるため、圧電素子などを用いて、エンジンの運転中に電気エネルギーに変換することが出来る。

【符号の説明】

【0074】

- 1 情報出力装置(ナビゲーションシステム)
- 10 本体部
- 10a 凹部
- 10b 扉部
- 11 第1電池
- 12 振動検知部(第2検知部)
- 13 自車位置検知部
- 14 角速度センサ
- 16 受信部
- 17 モニター
- 29 第1制御部
- 30 保持部
- 30a 凸部
- 31 発電部
- 33 第2電池
- 35 冷却部
- 40 電流検知部(第1検知部)
- 41 発信部

【符号の説明】

【発明を実施するための形態】で使用した部材の番号(符号)を説明します。

必須ではありませんが、数年後に読んだ時に分かりやすいので、自分の為にも書いておいた方がいいと思います。

3.1.6 特許出願書類 (特許請求の範囲)

整理番号:09001IP 特願2009-037157 (Proof) 提出日:平成21年 2月19日 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

充電可能な第1電池と、情報を出力する出力部とを有する本体部と、車両に固定され、前記本体部を着脱可能な状態で保持する保持部とを備え、前記保持部は、光、熱、風、及び振動の少なくとも1つを電気エネルギーに変換する発電部を有し、

前記第1電池への充電は、前記車両のバッテリーに充電された電気エネルギーを使用せず、前記発電部で変換された電気エネルギーに基づいて行われ、

前記本体部は、前記車両のバッテリーに充電された電気エネルギーを使用せず、前記発電部で変換された電気エネルギー、または前記第1電池に充電された電気エネルギーによって駆動されることを特徴とする情報出力装置。

【請求項 2】

前記保持部を設置した車両のアクセサリ電源のオンオフ状態を検知する第1検知部と、前記第1検知部による検知結果を第1情報として発信する発信部とを更に備え、前記保持部と前記本体部の少なくとも一方は、前記発信部からの前記第1情報を受信する受信部と有し、

前記本体部は、前記第1情報に基づいて、前記本体部のオンオフ状態を制御する制御部を有することを特徴とする請求項1に記載の情報出力装置。

【請求項 3】

前記第1検知部は、前記車両に設けられたシガーライターソケットに取り付けられ、前記シガーライターソケットへの電力供給状態を、前記アクセサリ電源のオンオフ状態として検知することを特徴とする請求項2に記載の情報出力装置。

【請求項 4】

前記第1検知部は、前記車両に設けられたECUに接続される車速信号を検知し、前記発信部は、前記アクセサリ電源のオンオフ状態に関する情報と、前記車速信号に関する情報とを前記第1情報として発信することを特徴とする請求項2に記載の情報出力装置。

【請求項 5】

前記保持部は、充電可能な第2電池を有し、前記第2電池への充電は、前記発電部で変換された電気エネルギーに基づいて行われ、前記本体部は、前記発電部で変換された電気エネルギー、前記第2電池に充電された電気エネルギー、または前記第1電池に充電された電気エネルギーによって駆動されることを特徴とする請求項1に記載の情報出力装置。

【請求項 6】

前記発電部は、光、及び熱の少なくとも1つを電気エネルギーに変換するものであり、前記保持部は、前記発電部で得られた電気エネルギーに基づいて駆動され、前記第2電池を冷却する冷却部を有することを特徴とする請求項5に記載の情報出力装置。

【請求項 7】

前記本体部と前記保持部の一方は、凹部を有し、前記本体部と前記保持部の他方は、凸部を有し、前記本体部が前記保持部に取り付けられた時に、前記凹部と前記凸部とが係合し、前記凹部と、前記凸部とを介して、前記保持部から前記本体部への電力供給が行われ、前記凹部は、前記凸部との係合時に前記凸部の挿入によって開き、非係合時に閉じる扉部を有することを特徴とする請求項1に記載の情報出力装置。

【請求項 8】

前記保持部は、前記本体部と前記保持部との接続状態の確認手段を有し、前記保持部から前記本体部への電力供給は、前記確認手段による前記接続状態の確認後に行われ、且つ磁気結合を介して行われることを特徴とする請求項1に記載の情報出力装置。

【請求項 9】

【特許請求の範囲】

発明を成立させるために必要最小限の構成を挙げます。

上位の請求項を引用する場合には、「請求項〇〇に記載の」という言葉を付けます。

【特許請求の範囲】は、権利範囲を特定するもので、最も重要な箇所と言われますが、【明細書】の【発明を実施するための形態】や【図面】に記載してあれば、後の補正や分割出願でリカバリー出来ます。

3.1.7 特許出願書類 (要約書)

整理番号:09001JP 特願2009-037157 (Proof) 提出日:平成21年 2月19日 1/E

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 簡単で且つ線材が見えにくい状態で、簡単に取り付けが出来る情報出力装置、または情報出力装置の保持部を提供する。

【解決手段】 情報出力装置 1 は、充電可能な第 1 電池 1 1 と、情報を出力する出力部（モニター 1 7）とを有する本体部 1 0 を備える。車両に固定され、本体部 1 0 を着脱可能な状態で保持する保持部 3 0 を備える。保持部 3 0 は、光、熱、風、及び振動の少なくとも 1 つを電気エネルギーに変換する発電部 3 1 を有する。第 1 電池 1 1 への充電は、車両のバッテリーに充電された電気エネルギーを使用せず、発電部 3 1 で変換された電気エネルギーに基づいて行われる。本体部 3 0 は、車両のバッテリーに充電された電気エネルギーを使用せず、発電部 3 1 で変換された電気エネルギー、または第 1 電池 1 1 に充電された電気エネルギーによって駆動される。

【選択図】 図 3

【課題】

【発明が解決しようとする課題】の「従って、本発明の目的は、〇〇を提供することである」の、〇〇を使って、「〇〇を提供する」と書けば十分です。

【解決手段】

【課題を解決しようとする手段】の 1 つ目（請求項 1 に対応する段落）の内容を書けば十分です。

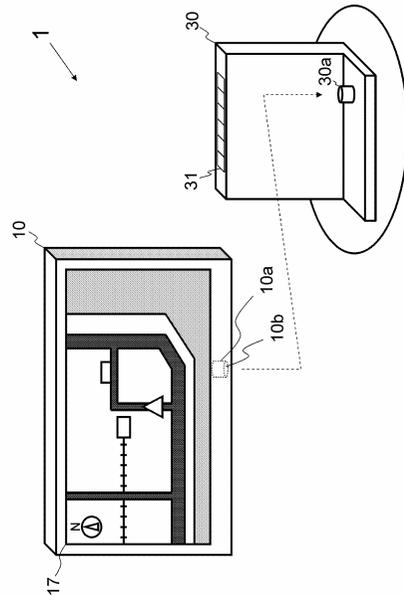
【課題】と【解決手段】を合わせて 400 字以内に調整して書いてください。

【選択図】

発明を説明するのに代表的な図面の番号を選びます。

3.1.8 特許出願書類 (図面)

整理番号:09001JP 特願2009-037157 (Proof) 提出日:平成21年 2月19日 1
【書類名】図面
【図1】



図面は、発明の概要を分かりやすく説明するためのアイテムで、必須ではありませんが、出来るだけ沢山の図面を用意した方がいいです。

【発明を実施するための形態】に書いてなかったとしても、図面を見て理解出来る場合には、補正に使えることもあります。

3.1.9 特許出願書類の問題

明細書 & 図面は、
実施形態に合わせて
出来るだけ詳細に書く

↑ 不一致が生じやすい
(記載不備の
拒絶理由の元になる)
↓

特許請求の範囲は、
出来るだけ広い概念で
簡潔に書く

明細書も、記載事項を必要最小限にとどめる技もありますが、サポート要件違反や実施可能要件違反を指摘された場合に、リカバリー出来ない可能性があります。

従って、慣れるまでは、厚めに書いておいた方が良いです。

(隠しても余り効果はないと思った方が良いでしょう)

3.2.1 特許明細書は自作出来るか？

Yes

- 特許事務所を使わない分、出費を抑えられる。
- 技術者(または知財部担当者)のスキルアップに使える。
(他社の技術動向を勉強する良い機会)

- × 決して簡単ではない(出来なくは無い)
- × 細かなテクニック、法改正(特に外国)の情報などを、
取得するのは困難で、相応の努力が必要
- × 技術者(または知財部担当者)の時間を割くので、
実質的なコストダウンに繋がらない可能性がある

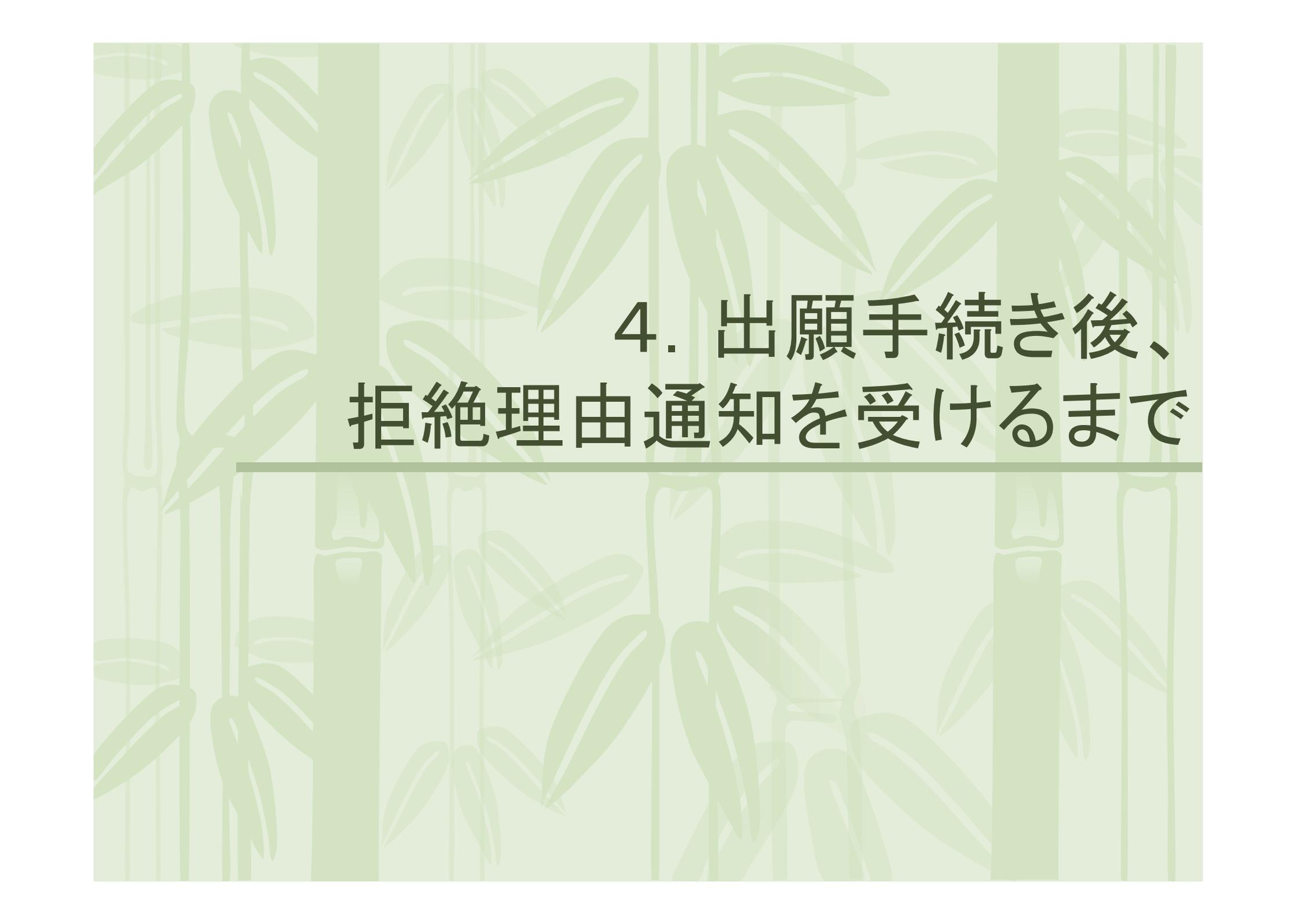
3.2.2 特許明細書作成支援ソフト

各項目ごとに、内容を入力しておく
と、特許明細書フォーマットに従って、
段落番号や記載項目を付けた状態
の特許出願書類を作成してくれるソ
フトウェア。

但し、具体的な内容は自分で考える
必要があります。

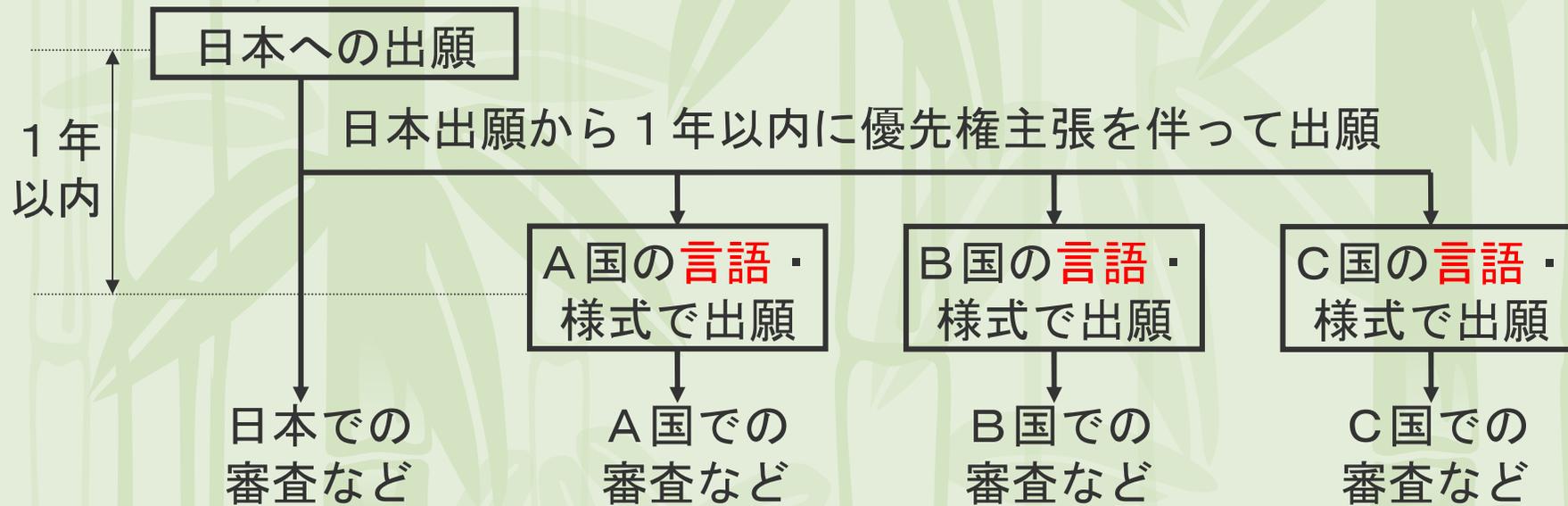
例文として使いそうなファイルを保
存しておく、キーワード検索で、適
当な例文を引用して書く機能があり
ます(引用するだけなので、中身を
チェックする必要があります)。

The screenshot shows a software window titled '特許ストーリー 4' (Patent Story 4) with a menu bar (File, Reference, Article Check, Window, Help) and a toolbar. Below is a 'メイン画面' (Main Screen) window with a search field for '特許: 発明の名称' (Patent: Name of Invention). The main area is divided into three sections: '第1章 新旧比較' (Chapter 1: Comparison of New/Old), '第2章 権利抽出' (Chapter 2: Claim Extraction), and '第3章 効果例示' (Chapter 3: Effect Examples). The '第1章' section has two columns: '新' (New) and '旧' (Old). The '新' column contains three boxes: '図面/図面の簡単な説明' (Drawings/Simple description of drawings), '符号の説明' (Explanation of symbols), and '表/化学式/数式(画像)の登録' (Registration of tables/chemical formulas/mathematical formulas (images)). The '旧' column contains three boxes: '技術分野' (Technical field), '背景技術' (Background art), and '発明が解決しようとする課題' (Problem to be solved by the invention). The '第2章' section has a box for '請求項' (Claims). The '第3章' section has four boxes: '課題を解決するための手段' (Means for solving the problem), '発明を実施するための形態' (Embodiment of the invention), '発明の効果' (Effect of the invention), and '要約書' (Summary).



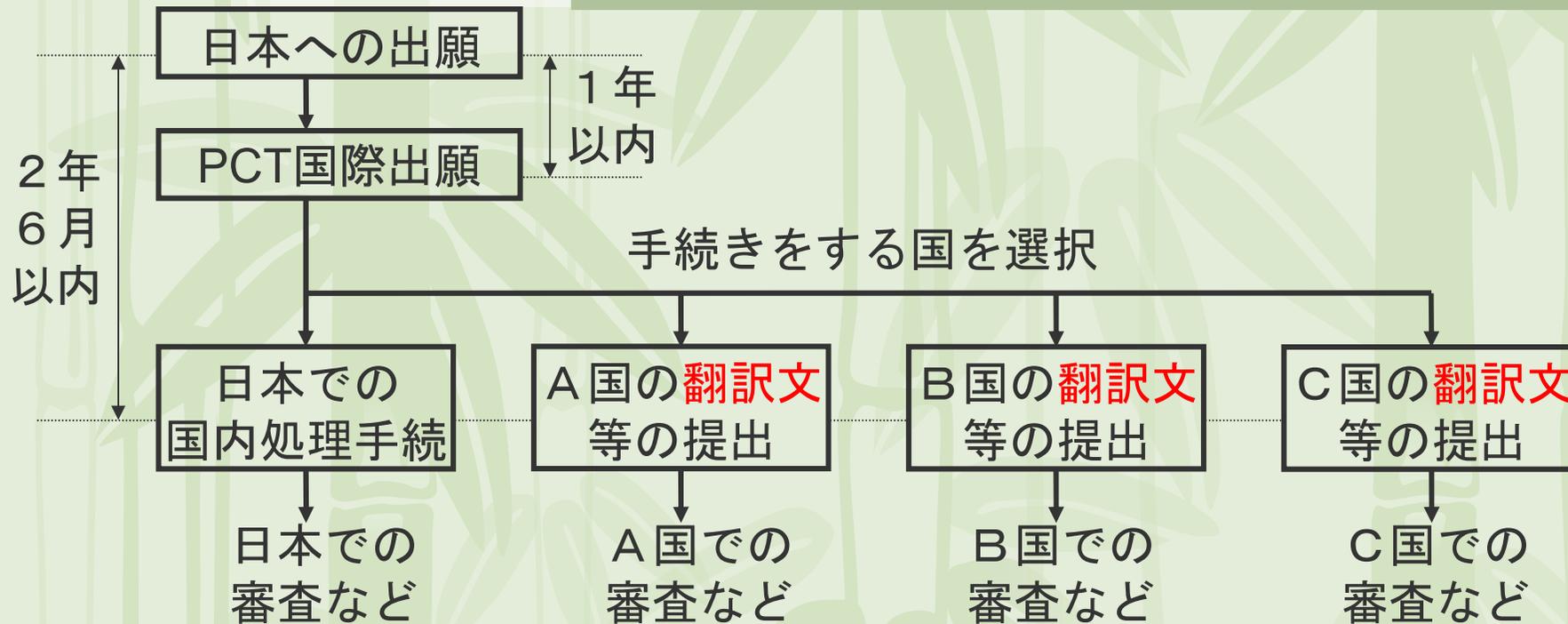
4. 出願手続き後、 拒絶理由通知を受けるまで

4.1.1 外国出願の検討 (パリ優先権)



- 出願国が少ない場合は費用が安くすむ(約5ヶ国以下)
といても数百万円単位の費用は必要です。
- × 日本への出願日から**1年以内**に出願国を決める必要有り
(その後に追加が出来ない)

4.1.2 外国出願の検討 (PCT国際出願)



- 出願国が多い場合は費用が比較的安くすむ(約5ヶ国以上)
- **出願国決定を日本出願日から2年6月後まで引き延ばしできる。**
- 国際調査などで、或る程度の特許性を知ることが出来る。
- × 権利化までに時間がかかる
- × 出願国数が少ない場合は、国際出願時の費用分だけ割高になる

4.1.3 外国出願の注意事項

(1) 現地代理人の選定

(いざとなったら、現地に張り付く覚悟も必要)

(2) 費用は桁違いに増える

(タイムチャージ制の弁護士が多い)

(3) 各国の特許制度の把握(特に、米国、中国、EP)

(4) 誤訳対策

日本語の特許明細書作成時に誤解が生じない表現を心がける

最低限、英語表現を意識して日本語の明細書を作成する

①主語を明確にする

②文章を単純明快に書く(A is B. B is C.・・・)

③比喩的表現を使わない

④単純に翻訳会社に丸投げは危険

4.2.1 国内優先権主張出願

既に出願した自己の特許出願等の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して特許出願する場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書などに記載されている発明について、**新規性、進歩性等の判断**に関し先の出願の時期を先の出願時とする優先的な取り扱い

(1) 主体的要件

- ・基礎出願(先の出願)と優先権主張出願(後の出願)の出願人が、**後の出願時に同一**であること(41条1項)。
- ・共同出願の場合は全員で行う

(2) 時期的要件

- ・先の出願の日から**1年**以内(41条1項1号)
- ・優先権主張をする旨、及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出(41条4項)

4.2.2 国内優先権主張出願

(3)優先権主張の基礎とすることが出来ない先の出願

- ・分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願
- ・後の出願の際に、放棄・取り下げ・却下されている場合
- ・後の出願の際に、査定又は審決が確定している場合
- ・後の出願の際に、実用新案権の設定登録されている場合

(4)効果

- ・①～④など実体審査に係る規定の適用において、先の出願時に後の出願がされたものとみなされる
- ①29条(新規性、進歩性)
- ②29条の2(拡大先願、先の出願の当初明細書等に記載された発明)
- ③30条1～3項(新規性喪失の例外)
- ④39条1～4項(先願)
- ・存続期間、審査請求期間は、後の出願時を基準
- ・先の出願は、先の出願の日から1年3ヶ月経過した時に取り下げ擬制
- ・先の出願の日から1年3ヶ月以内に後の出願を取り下げれば、優先権主張が取り下げ擬制(先の出願の見なし取り下げを回避できる)

4.2.3 国内優先権主張出願

(5)優先権主張の利用の態様

①実施例補充型

とりあえず判明している実施例を出願し、その後に**実施例が充実**するにつれて、国内優先権を利用して逐次補充していく。これにより、最先の出願日を確保しつつ、最も広いアイデアの実証を確実にして権利化の可能性を高める。

②上位概念抽出型

この実施例を出願する過程でそれらに共通する上位概念の発明が着想された場合に、国内優先権を利用して個々の出願をまとめて出願する。国内優先権を利用せずに上位概念の発明を別出願してしまうと、先後願の規定(39条)によって先願が存在する限り上位概念の発明を権利化出来なくなる。

③出願の単一性制度利用出願

順次得られた着想が相互に出願の単一性要件を満たす場合には、国内優先権を利用してこれらを一出願にまとめることができる。

4.3 補正

特許出願の願書に添付した明細書等の内容を補充・訂正すること

(1) 主体的要件

・出願人が行う(共同出願の場合は**各人が補正可能**)

(2) 時期的要件

出願から特許査定の**謄本送達前**(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)

※ 拒絶理由通知後の補正は、5章で説明します

(3) 補正の制限

新規事項を追加する補正(17条の2第3項)の禁止

→明細書(特に実施形態)や図面に書いていないことを請求項に追加出来ない。

(つまり、明細書や図面に書いてあることは、請求項に追加出来る)

4.4.1 出願公開

出願日から1年6ヶ月経過後に、審査段階のいかんにかかわらず、出願内容を公衆に知らせる制度(64条)

(1)出願公開の対象

- ・出願公開時に、特許庁に継続し、特許掲載公報が発行されていないもの
- 公開前に取り下げた出願、却下された出願、拒絶査定が確定した出願は対象外

(2)出願公開の時期

- ・出願日から1年6ヶ月経過後
- ・早期出願公開制度(64条の2)あり
- ・「出願日」
優先権主張出願(国内、パリ)は、先の出願日
分割・変更出願は、原出願日
(分割・変更出願時点で既に1年6ヶ月を経過している場合は速やかに公開)

4.4.2 出願公開

出願公開の効果

(1) **補償金請求権**(仮保護の権利、65条)

出願公開後、特許権の設定登録前に業として出願に係る発明を実施した者に対して、一定要件下(警告、権利行使は特許権設定登録後など)で実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利

善意(出願公開された発明であることを知らないこと)の実施者に対しても請求可能

(2) 拡大先願の地位

(3) 優先審査の要件の1つ

(4) 情報提供制度(施規13条の2、但し、出願公開が情報提供の要件ではない)

早期出願公開制度

・出願人の請求によって、1年6ヶ月よりも先に公開される。

→共同出願の場合は全員で請求する。

・請求後は、その後に取り下げなどがあっても必ず公開される。

→拡大先願の地位が必ず得られる。

・請求後は、出願日から1年3ヶ月以内でも要約書の補正不可

・既に出願公開されている場合、優先権証明書が提出されていない場合など、早期出願公開がされない場合もある(64条の2第1項)。

4.5.1 審査請求

特許出願について、出願とは別に一定期間内に審査請求があったもののみ、実体審査を行う制度(48条の3)

(1)出願審査の請求をすることができる者

・何人も請求可能(利害関係不要、共有者への考慮不要)

(2)請求期間

・原則、出願日から3年以内

・延長制度なし、最終日が休日の場合はその翌日

・分割・変更出願は、3年経過後であっても、新たな出願日から30日以内に請求可

・「出願日」

優先権主張出願(国内、パリ)は、後の出願日(基礎出願日ではない！)

分割・変更出願は、原出願日

(3)請求手続き

・出願審査請求書の提出

・出願人が個人・中小企業・大学などの場合に減免制度あり

(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>)

・出願人が資力に乏しい者の場合の減免制度(195条の2)

4.5.2 審査請求

(1) 審査請求した場合

- ・出願が原則請求順に実体審査される
- ・審査請求は、優先審査、早期審査の要件の一つ
- ・一定要件下で、放棄などした場合には、審査請求料の返還請求可

(2) 審査請求しなかった場合

- ・取り下げ擬制（先願の地位は無くなる、48条の3第4項）
- ・但し、出願公開されているので、拡大先願の地位は残る

4.5.3 審査請求

他国の審査請求期間(各国ばらばら)

- (1) **米国:なし**(総ての出願について実体審査)
- (2) EPO:サーチレポートが公開されてから6ヶ月
- (3) 中国:優先日から3年
- (4) 日本、ロシア、台湾:出願日から3年
- (5) イギリス:公開日から6ヶ月
- (6) インド:優先日から48ヶ月
- (7) 韓国、カナダ:出願日から5年
- (8) ドイツ:出願日から7年

4.5.4 優先審査・早期審査

一定要件下で、他の特許出願よりも先に審査を行う制度

	優先審査	早期審査
出願審査請求	要	要
出願公開後で特許査定前	要	
第三者の業としての実施	要	
優先審査する必要があること (第三者の実施が許諾による場合等を排除)	要	
①～③のいずれかに該当 ①中小企業・個人・大学・公的研究機関などの出願 ②関連出願について外国にも出願していること ③出願人などが実施していること(過去の実施もOK)		要
42条1項の見なし取り下げの出願でないこと		要

4.5.5 優先審査・早期審査

優先審査(48条の6)

相手の存在が要件の一つ(第三者も請求可能)

→ 第三者の実施を知った場合の対処方法の1つ

→ 出願公開の効果の1つ

手続は、発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出する(施規31条の3)。

早期審査 <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/sinsa00.htm>

出願人の都合が要件(出願人のみが申請可能)

→ 出願人が大学などの場合、外国出願している場合の利点の1つ

申請は、早期審査に関する事情説明書を特許庁長官に提出する。



5. 拒絶理由通知の対処方法

5.1.1 拒絶理由通知後の流れ

拒絶理由通知受領(特許事務所)



拒絶理由に対するコメント作成(特許事務所)



拒絶理由に対する応答方針検討(企業)



応答方針指示(企業→特許事務所)

↓ ↑ (ここで審査官面接をやることもある)

意見書、補正書作成(特許事務所→企業)



特許庁へ提出

60日
(延長不可)

5.1.2 審査官の立場

- ・審査処理件数が多く、処理時間/件に限り有り
→1回目の拒絶理由はふっかけの場合もある
- ・それでも日本の審査官は優秀な方？
→発明のコンセプトを良く理解した上で拒絶理由を作成していることが多い(言葉足らずだが)
→個人差もある
- ・出願人とアクセスしないと、意味不明な出願も多いらしい
→拒絶理由通知を見て凹む必要はなく、落ち着いて、反論の可能性、特許取得を目指す価値を考える。

5.1.3 日本の審査は厳しすぎる？

・日本の審査では、
発明のコンセプトをしっかりと理解し、
先行技術をしっかりと調べ、
新規性・進歩性の判断をしっかりとやっている。

→反論が難しい拒絶理由が多い

(他国に比べて審査が厳しく見えるかも)

権利行使すべきかどうかの冷静な判断に使える
(他国の特許査定はアテにならないことも多い)。

5.2.1 (最初の)拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知

- ・(最初の)拒絶理由通知の応答では、補正の制限が緩やか
→明細書に書いて有れば、請求項に書いていない事項を加える補正が出来る(シフト補正以外)

最初の拒絶理由通知の拒絶理由は解消しているが、未だ通知していない別の拒絶理由を見つけた場合には、次も(最初の)拒絶理由通知

- ・最後の拒絶理由通知の応答では、補正の制限が厳しい
→請求項に書いていない事項を加える補正はほぼ不可能
→考えられる請求項の補正は、(最初の)拒絶理由通知の応答でやっておくべき

最初の拒絶理由通知の拒絶理由は解消しているが、補正によって生じた拒絶理由を見つけた場合は、最後の拒絶理由通知

※ 最初の拒絶理由通知の拒絶理由が解消していない場合は、拒絶査定(補正書を提出しない場合、拒絶査定になる可能性がある)

5.2.2 (最初の)拒絶理由通知 の補正制限

- ・新規事項追加の禁止(17条の2第3項)
→明細書や図面に書いていないことを請求項に追加出来ない。

- ・シフト補正の禁止(17条の2第4項)
→請求項を技術的特徴が異なる内容に補正出来ない。

例:自動車の発明

補正前の請求項:〇〇を特徴とするエンジン

補正後の請求項:△△を特徴とするタイヤ

(新規事項の追加にはならなくても、シフト補正に該当)

※ シフト補正禁止は、2007年4月1日以降の出願に適用

5.2.3 最後の拒絶理由通知 の補正制限

- ・新規事項追加の禁止(17条の2第3項)
- ・シフト補正の禁止(17条の2第4項)

- ・**補正の目的制限**

- 請求項の削除

- 限定的減縮

- 誤記の訂正

- 明瞭でない記載の釈明など

(実質的に、現状の請求項のアレンジ+ α くらいしか反論出来ないと思った方がいい、深く争う気がなければ)

**反論が認められるかどうかの判断が難しい
(やってみないと分からないことが多い)**

5.2.4.1 最後の拒絶理由通知 の補正制限(例1、審査基準)

補正前の請求項

体温を電気信号に変換する**センサ**とセンサ出力の変化特性とから体温の安定温度を予測する演算回路を有する電子体温計。

補正後の請求項

体温を電気信号に変換する**熱電対からなるセンサ**とセンサ出力の変化特性とから体温の安定温度を予測する演算回路を有する電子体温計。

→限定的減縮に該当する



(説明)

この補正は、補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項、すなわち、課題解決手段の1つである「電子体温計において体温を電気信号に変換するセンサ」を概念的に下位にしたものである。また、補正によって、発明の解決しようとする課題や産業上の利用分野は変更されていない。

5.2.4.2 最後の拒絶理由通知 の補正制限(例2、審査基準)

補正前の請求項

蓄電池の充電器に接続された太陽電池が上面に張設された船艇を覆う、**透光性素材**で形成されたカバーシート。

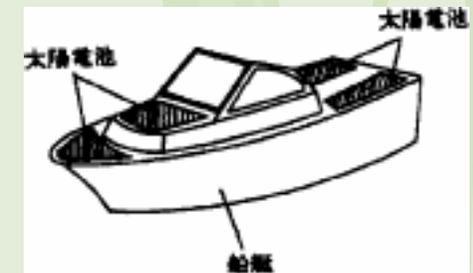
補正後の請求項

蓄電池の充電器に接続された太陽電池が上面に張設された船艇を覆う、**太陽電池の上面に位置する部分以外を遮光性素材とした透光性素材**で形成されたカバーシート。

→限定的減縮に該当しない

(説明)

補正前の発明では、解決しようとする課題が「バッテリー上がりを防止するとともに風雨から太陽電池を保護する」ことであったのに対し、補正後には、「紫外線の影響から船艇のみを保護する」という新たな課題が加わっている。この課題は補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないほど、技術的に密接に関連するものといえず、この補正は解決しようとする課題を変更するものである。



5.3.1 発明を明確にすれば 解消する拒絶理由

- ・記載不備(36条)

- 発明の不明確性(36条6項2号)

- 明細書のサポート要件(36条6項1号)

- 実施可能要件(36条4項)

- ・産業上利用可能性(29条1項柱書)

- 「発明に該当しない」と言われる

- 「発明」に該当しても、産業上利用出来ない

- ソフトウェア関連発明に多い

5.3.2 記載不備(不明確性) 36条6項2号違反

「特許を受けようとする発明(請求項の内容)が不明確」

- ・請求項で使っている文言が明確でない
- ・**想定外の解釈を受ける可能性**(拒絶理由通知書だけでは分からない場合がある、審査官への確認要)
→新規事項の追加に該当しない範囲の補正で解消出来ることが多い

5.3.3 記載不備(サポート要件) 36条6項1号違反

「特許を受けようとする発明(請求項の内容)が明細書(発明の詳細な説明)に書いてない」

- ・請求項と、明細書の内容が不一致

→本当に不一致の場合は、新規事項の追加に該当しない範囲の補正で解消出来ることが多い

→一致している場合は、意見書で反論
(見て分かる発明の場合は、図面を使った説明も有効)

5.3.4 記載不備(実施可能要件) 36条4項違反

「当業者が実施できる程度に発明を記載していない」

・外国出願に多い

→誤記、誤訳を除き、補正による解決は難しい(新規事項の追加になりやすいから)

→意見書による反論で、「現状の明細書や図面で十分に記載出来ている」ことを説明

(見て分かる発明の場合は、図面を使った説明も有効)

※ 明確に書かれていない場合に、「書いてある内容から推測出来るでしょ？」的な反論をすると、進歩性を自ら否定することに成りかねないので注意。

5.3.5 発明成立性

29条1項柱書違反

「発明が自然法則を利用した技術的な思想でない」

- ・経済法則、人為的取り決め、数学上の公式、人間の精神活動など
 - ・コンピュータによる処理だが人間の処理とも解釈できる場合
 - ・ハードウェアとソフトウェアの協働(関係)を明確に出来ていない場合
- 審査官によって厳しさが異なることもある

5.4.1 他との差別化が出来無いと 解消しない拒絶理由

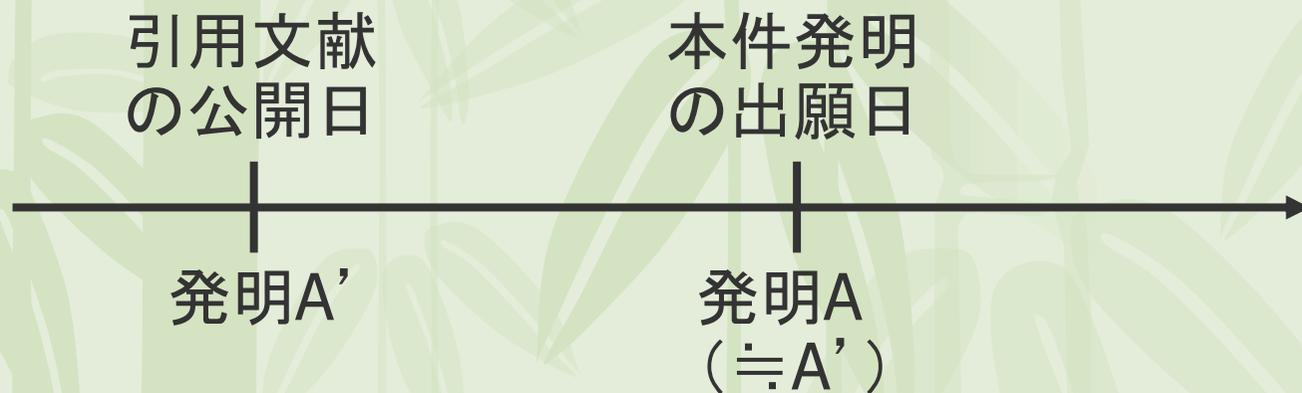
- ・新規性(29条1項)
→1つの特許文献などと同じ
- ・進歩性(29条2項)
→2つ以上の特許文献などの組み合わせから容易
- ・拡大先願(29条の2)
→1つの特許文献などであって、出願時に非公開
- ・先願(39条)
→同じ発明であって、出願日が同日以前のもの

5.4.2 新規性(29条1項)

- ・請求項に係る発明が引用文献(1つ)に記載された発明と(実質的に)同一である場合

新規性をクリアしても、次に進歩性の問題が残るので、進歩性への対処方法も考えておくべき。

(同じ引用文献に基づいて進歩性を否定出来る場合、次が最後の拒絶理由になる可能性もある)

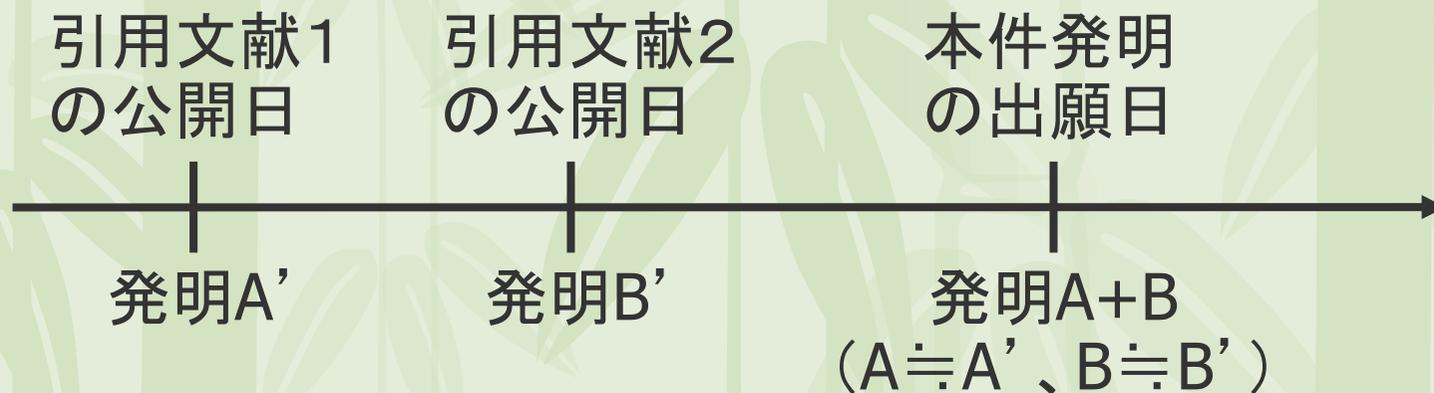


5.4.3 進歩性(29条2項)

・請求項に係る発明が引用文献(複数)に記載された内容に基づいて当業者が容易に考えつくものである場合

→拒絶理由で最も多い。

当業者が容易に考えつくものでないという論理構成が必要
(審査官が納得出来る話の流れを作る必要あり)



5.4.3.1 進歩性欠如の反論方法

【請求項】

構成要件Aと、
構成要件Bと、
構成要件Cとを備えることを特徴とする〇〇装置

に対して、構成要件Aを記載した引用文献1、構成要件Bを記載した引用文献2、構成要件Cを記載した引用文献3が挙げられ、これら引用文献1～3を組み合わせれば、本件発明は容易に想到し得ると解釈され、進歩性欠如として拒絶理由通知を受けた。

→説得力のある反論方法をどうやって考えるか？

5.4.3.2 進歩性欠如の反論方法

・本当に、構成要件Aと同じものが引用文献1に記載されているのか？

似て非なるものではないのかを検討する

引用文献1～3の日付(公開日)が、出願日よりも先であることを確認(たまに間違いもある)

5.4.3.3 進歩性欠如の反論方法

- ・引用文献1に、構成要件Aに、構成要件BやCを組み合わせることを否定するような記述はないか？
（阻害要因の検討）
- 明確に否定するような記述は見つからないことが多いが、よく考えると否定的に解釈できる記述が見つかることもある。

5.4.3.4 進歩性欠如の反論方法

- ・本当に、引用文献1、2、3から、構成要件A、B、Cを抽出して組み合わせ出来るのか？

引用文献1～3の図を張り合わせて、図を作ってみる。矛盾点・問題点を探し出す。

（文章だけで考えると難しいが、絵にしてみると反論材料が見つけれられることもある）

単純に足し合わせると、こんな問題が発生しますよ。本件発明ではそんな問題ありませんよ。と言えれば良い。

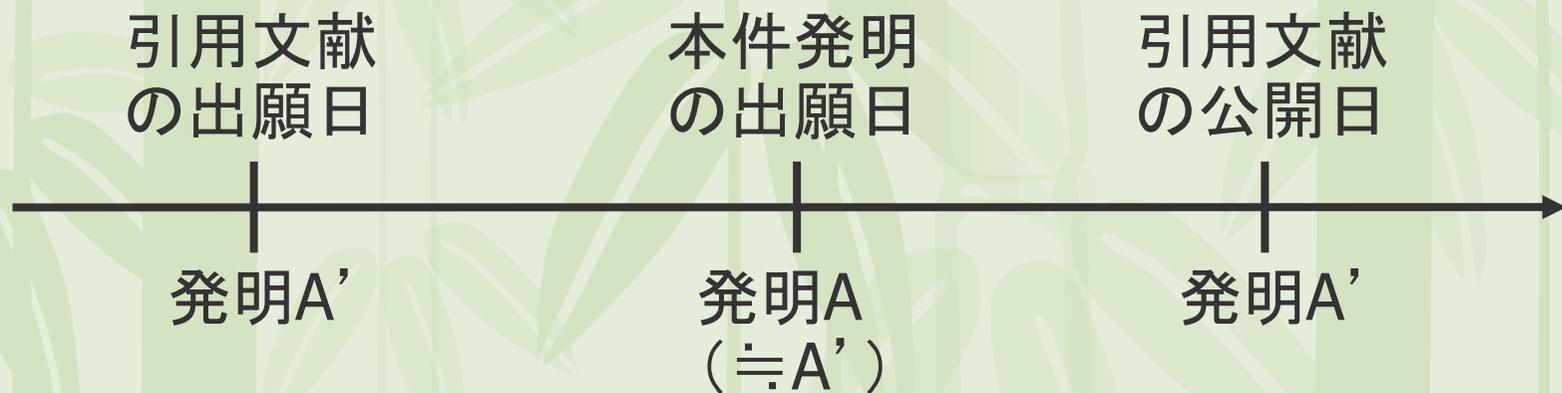
5.4.3.5 進歩性欠如の反論方法

- ・構成要件A、B、Cを組み合わせたことによる**顕著な効果**は無いか？
- ・構成要件A、B、Cを組み合わせる**タイミング、配置**に特徴はないか？
→配置が違って効果が異なれば、進歩性を主張出来る可能性が高まる
- ・引用文献のいずれかの技術分野に違いは無いか？
- ・技術思想の違いはないか？

5.4.4 拡大先願(29条の2)

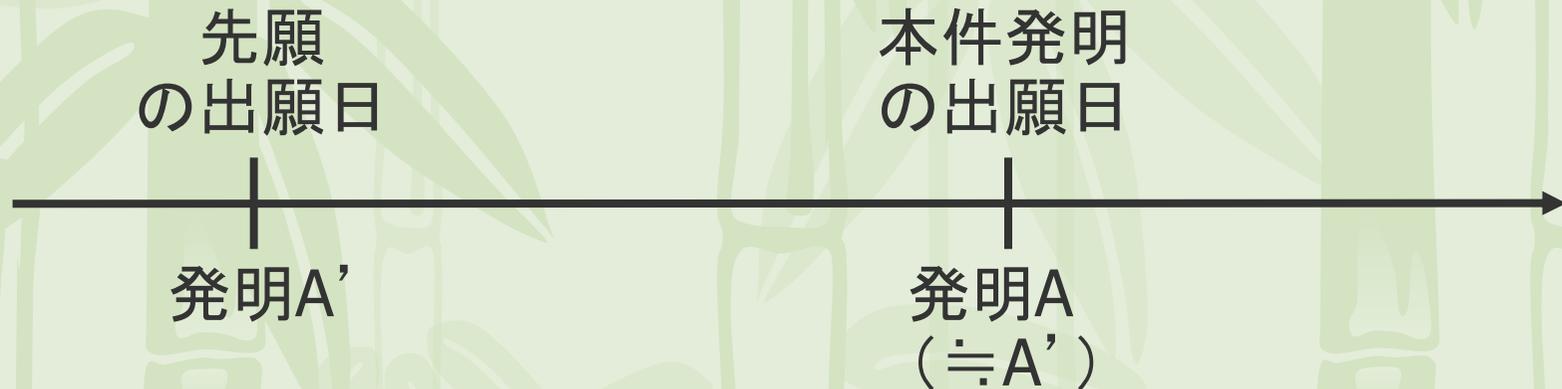
・請求項に係る発明が先願の明細書等(引用文献、1つ)に記載された発明と(実質的に)同一である場合

- 実質的に同一でないことを主張する。
- 発明者同一/出願時に出願人が同一



5.4.5 先願(39条)

- ・請求項に係る発明が先願の発明と(実質的に)同一である場合



適用は少ない

- ・本件発明の出願日前に公開されていれば、新規性・進歩性(29条)で拒絶・無効に出来るし、出願日後に公開されていれば、拡大先願(29条の2)で拒絶・無効に出来る。
- ・つまり、29条や29条の2で適用出来ない場合に、39条が適用される。

例1: 同一発明の同日出願

例2: 同一人による同一発明で、出願日が異なる場合

5.5.1 発明の単一性

- ・ 単一性違反(37条)

複数の発明が、技術的に無関係の発明であると解釈(特別な技術的特徴を有していない)

(1) 先行技術と無関係に判明する単一性違反

(2) 先行技術との関係で判明する単一性違反

5.5.2 先行技術との関係で 判明する発明の単一性

請求項1 (A)

└ 請求項2 (A+B)

└ 請求項3 (A+B+C)

└ 請求項4 (A+B+C+D)

└ 請求項5 (A+B+C+E)

└ 請求項6 (A+B+F)

仮定1

先行技術1: A

先行技術2: A+B

先行技術3: C

仮定2

請求項3と4: 技術的及び課題の関連性有り

請求項3と5: 技術的及び課題の関連性有り

請求項3と6: 技術的及び課題の関連性無し

審査ではどのような判断がなされるでしょうか？

5.5.3 先行技術との関係で 判明する発明の単一性

請求項1 (A)

└ 請求項2 (A+B)

└ 請求項3 (A+B+C)

└ 請求項4 (A+B+C+D)

└ 請求項5 (A+B+C+E)

└ 請求項6 (A+B+F)

請求項3の構成A+B+CがSTF(先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴)と判断される。

請求項5までは、審査対象に含まれるが、請求項6は、審査対象に含まれない。

5.5.4 先行技術との関係で 判明する発明の単一性

シフト補正とみなされない補正例

請求項1 (A+B+C)

- └ 請求項2 (A+B+C+D)
- └ 請求項3 (A+B+C+E)
- └ 請求項4 (A+B+C+G)

シフト補正とみなされる補正例

請求項1 (A+B+F)

- └ 請求項2 (A+B+F+D)
- └ 請求項3 (A+B+F+E)
- └ 請求項4 (A+B+F+G)

STF (A+B+Cの構成)
を含んでいない。

補正前後で、STFが同
一または対応する範
囲内に無いと判断さ
れる。

5.5.5 先行技術との関係で 判明する発明の単一性

独立請求項1

└ 従属請求項2

└┘ 従属請求項3

これらに新規性が
無いと判断されると

└ 従属請求項4

独立請求項5

└ 従属請求項6

└┘ 従属請求項7

└ 従属請求項8

請求項4以降は、請求項1との
関係で単一性違反だと
判断され、新規性や進歩
性の審査もしてくれない

独立請求項1の発明が
広すぎる場合に注意！

5.6.1 拒絶理由の妥当性、 反論の難易度の検討

・反論出来る余地はあるのか？

→反論する場合、判断が微妙で更なる審査、審判、訴訟まで考慮(覚悟)する必要があるか？

→反論すれば確実に特許される請求項があるか？

※ 「微妙」とは、産業上利用可能性(発明の成立性)や、進歩性の反論で、可否の判断が難しいもの

これらは、法律や判例に沿って進められるので、特許事務所で十分に判断出来る。

(但し、出願人が欲しい権利範囲と必ずしも一致しないので注意、∵立場の違い)

5.6.2 ギリギリの線で争う？ or 確実に早期権利化を図る？

・案件の重要度、予算、時間、拒絶理由解消の難易度などから、戦略を冷静に検討する。

→前述の特許事務所の見解などを参考に、特許出来そうな権利範囲と、取りたい権利範囲の差異を検討する。差異を埋める努力を払う価値があるのか、妥協して良いのかを検討する。

特許事務所でも出来なくはないが、企業が主体的に考えた方が出願人にとって最適な解が得られる可能性が高い。

5.6.1の検討とを繰り返し行って、応答方針を決定すべき。

5.6.3 引用文献から 技術レベルを把握

・拒絶理由で挙げられた引用文献の経過情報を見て、
該引用文献に対する拒絶理由を確認する。

→関連する発明の特許文献が芋づる式に把握出来る。

(これらの文献を読めば、発明に関連する技術分野
で特許になる技術レベル、特許にならない技術レベル
が把握出来る)。

5.7.1 補正書の書き方

- ・書誌的事項、補正後の内容

- **下線は必須でないが、誤魔化さないこと**

- (自分の整理のためにも変化点を明らかにすべき)

- 公開公報のコピー&ペーストに、補正部分だけ修正するのが便利

- (但し、文字化けなどのチェックは必要)

5.7.2.1 補正書例(1/2)

【書類名】 手続補正書
【提出日】 平成**年**月**日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願*****
【補正をする者】
【識別番号】 *****
【氏名又は名称】 *****
【代理人】
【識別番号】 *****
【弁理士】
【氏名又は名称】 *****
【発送番号】 ***** (拒絶理由通知書のヘッダーに書いてある番号を記入)
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【書類名】特許請求の範囲
【請求項1】

コードが連結された歯科用撮像素子ユニットを収納するための収納具であって、

5.7.2.2 補正書例(2/2)

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

コードが連結された歯科用撮像素子ユニットを収納するための収納具であって、前記コードが挿通するための開口を有し、撮像素子ユニットを収納するためのセンサ収納部と、

前記センサ収納部の開口に連設され、前記コードを覆うためのコード覆い部とを備え、前記センサ収納部は、第1上縁部と、第1下縁部と、前記第1上縁部と前記第1下縁部とを連結する第1先端部とによって区画され、

前記コード覆い部は、前記第1上縁部に連続する第2上縁部と、前記第1下縁部に連続する第2下縁部と、前記第2上縁部と前記第2下縁部とを連結する第2先端部とによって区画され、
前記コード覆い部の前記センサ収納部の開口と連設する部分以外は、前記センサ収納部よりも細く形成され、

前記コード覆い部は、前記撮像素子ユニットを前記センサ収納部に対して出し入れするために、前記第2上縁部と前記第2先端部は開放され、前記第1上縁部、前記第1下縁部、前記第1先端部、前記第2下縁部は閉塞している

ことを特徴とする歯科用撮像素子ユニットの収納具。

【請求項2】

…（省略）

5.7.3 意見書の書き方

- ・書誌的事項、拒絶理由の事実確認、補正書の根拠・趣旨説明、特許性の主張

→審査官に明らかかな誤解があったとしても、偉そうな態度を見せない(意地になって新たな反論材料を探すかも)。

→「特許すべきでない」という審査官の考えを、気持ちよく変えさせてあげるレールを用意するつもりで。

5.7.4.1 意見書例(1/4)

【書類名】 意見書
【提出日】 平成 * * 年 * * 月 * * 日
【あて先】 特許庁審査官 * * * * 殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願 * * * * - * * * * * * *
【特許出願人】
【識別番号】 * * * * * * * * * *
【氏名又は名称】 * * * * * * *
【代理人】
【識別番号】 * * * * * * *
【弁理士】
【氏名又は名称】 * * * * *
【発送番号】 * * * * * (拒絶理由通知書のヘッダーに書いてある番号を記入)
【意見の内容】

1)はじめに

平成 * * 年 * * 月 * * 日(発送日)付の拒絶理由通知書により、請求項1～3に係る発明は特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができない、と認定されました。この点に鑑み、出願人は本書と同時に手続補正書を提出した上で、引用発明との相違点を説明します。また、特許法第37条の要件を満たしていない、と認定されました。

2)補正について

独立請求項1において、引用文献との相違点を明確にするため、…(2に続く)

5.7.4.2 意見書例(2/4)

2) 補正について

独立請求項1において、引用文献との相違点を明確にするため、センサ収納部、及びコード覆い部における開放した箇所と閉塞した箇所とを明確にする補正、及びセンサ収納部とコード覆い部の太さの関係を明確にする補正を行いました。また、独立請求項5において、引用文献との相違点を明確にするため、センサ収納部とコード覆い部の太さの関係を明確にする補正を行いました。これらは、段落[00**]や図*などの記載に基づくもので新規事項に該当するものではありません。

3) 本件発明と引用文献との相違について

引用文献1(特開****—*****号公報)の収納具は、本件発明のセンサ収納部に相当する収納部6と、本件発明のコード覆い部に相当する掴み部8とで構成されます。掴み部8は、上縁部、下縁部、先端部の総てにおいて開放している点で、下縁部(第2下縁部)が閉塞している本件発明のコード覆い部と異なります。また、収納部6の上縁部と掴み部8の上縁部とは、間に上縁部とは言えない箇所があり、これらが連続しておらず、収納部6の下縁部と掴み部8の下縁部とも、間に下縁部とは言えない箇所があり、これらが連続していない点でも、本件発明におけるセンサ収納部の第1上縁部とコード覆い部の第2上縁部との関係、及びセンサ収納部の第1下縁部とコード覆い部の第2下縁部との関係と異なります。

特に、前者の第2下縁部が閉塞していることにより、撮像素子と外部の機器とを接続するコードが収納具の下側からはみ出して患者の口唇部に接触することを防止出来るメリットがあります。

なお、引用文献1における別の実施形態(図4参照)では、…(3に続く)

5.7.4.3 意見書例(3/4)

なお、引用文献1における別の実施形態(図4参照)では、収納部16を長くすることにより、コードが収納具の下側からはみ出すことを防止しています。これと本件発明とを比べると、収納部16が、本件発明のセンサ収納部とコード覆い部とを兼ねることになると思われます。しかしながら、引用文献1の別の実施形態では、後述する引用文献2の筒部11と同様に、患者の口の中に入る部分が太くなるため、患者にとって邪魔になります。本件発明では、コード覆い部がセンサ収納部よりも細いため、患者にとって邪魔になる部分が少なくなります。また、上縁部も閉塞した収納部16が長いと、撮像素子を所定の位置に正しく収納することは困難になります。本件発明では、コード覆い部の第2下縁部を閉塞し、第2上縁部を開放することにより、コードのはみ出しの防止と撮像素子の収納の容易性を実現しているため、センサ収納部をコードのはみ出し防止のために長くする必要はありません。また、引用文献1の別の実施形態では、径が太い収納部16が長いこと、本件発明のセンサ収納部とこれよりも細いコード覆い部との構成に比べて材料費がかかります。

引用文献2(実開平**—*****号公報)の医療用カバーは、本件発明のセンサ収納部に相当する収納部10と、本件発明のコード覆い部に相当する筒部11とで構成されます。筒部11の上縁部と下縁部がいずれも閉塞している点が本件発明と異なります。上縁部が閉塞していると、撮像素子などの医療機器を収納部10の所定の位置に正しく収納することが困難になります。引用文献2では、かかる収納の容易性を確保するため、筒部11を収納部10以上に太くしていますが、医療用カバーは使用時に、筒部11の少なくとも一部は患者の口の中に入るため、収納部10以上に太い筒部11は、患者にとって邪魔になります。また、筒部11の径が太いため、本件発明のセンサ収納部とこれよりも細いコード覆い部との構成に比べて材料費がかかります。(4に続く)

5.7.4.4 意見書例(4/4)

本件発明では、コード覆い部の第2下縁部は閉塞していますが、第2上縁部は開放しているため、筒部11に相当するコード覆い部の径を太くせずとも、第2上縁部の開放部分を使って、簡単に撮像素子をセンサ収納部の所定の位置に正しく収納することが出来ます。

引用文献1では、コードのはみ出しを防止するために、収納部16を長くしており、引用文献2では、撮像素子の収納の困難性を回避するために、筒部11の径を収納部10の径以上に大きくおり、本件発明のように第2上縁部を開放するという思想は引用文献1や引用文献2にはありません。

従って、本件発明は、引用文献1、2に基づいて新規性を否定するものでもなく、これらを組み合わせても容易に想到しうるものではないと考えます。

また、補正により請求項1の新規性欠如の問題を解決しているため、単一性の問題も解決していると考えます。

4)まとめ

以上のように、引用文献1、2との相違点の明確にする補正を致しましたので、再度審査して頂きますようお願いする次第です。

以上

5.8.1 審査官へのお土産

審査官も人間。審査官の裁量に任される領域内であれば、審査官次第で特許査定も拒絶査定も出来る。

→特許査定を出しやすい(拒絶理由を引っ込め易い)環境を用意する

- ・参考図を使った説明で、誠意ややる気を見せる(ビジュアルで納得しやすい、上司への説明もし易い)。
- ・実質的に大きく権利範囲が変わらない(変わっても出願人として痛くない)程度の補正で、譲歩姿勢を見せる。
- ・判例、審決例で、似たような状況を挙げる。

5.8.2 外国の審査結果は 反論材料に使えるか？

→No

法律も審査基準も異なるし、審査官は外国の審査結果を考慮する義務が無い。「アメリカでは特許になったのに、何故日本は特許にしないのか？」は愚問(意地になって拒絶されるかも)。

ただし、外国の代理人などが考え出した反論材料(進歩性を肯定する予期しない効果など)は参考に出来る場合があります。

5.8.3 審査官との面接は有効か？

→Yes

特許可能かまで突っ込んで判断してくれる審査官も居る。

特に、記載不備に関する補正案には答えてくれる可能性が高い(但し、審査官によっては答えてもらえない)。

5.8.4 拒絶理由通知を受ける前に やっておくべきこと

- ・特許明細書をしっかり書いておく

→特に実施形態で技術的な間違いや書き損じをしないこと。明細書や図面にサポートされている限り、特許請求の範囲は補正や分割で書き直し出来る。

- ・先行技術文献調査

→最低限度の先行技術文献調査は、審査前(出来れば出願前)にやっておく。

5.8.5 拒絶理由通知を受けた後にやるべきこと

- **冷静な判断**

- 反論材料の検討、諦めも判断の一つ
(引用文献に基づく特許権侵害の可能性も)

- **十分な時間確保**

- 60日は意外に短い
(審査基準は、前もって理解しておくべき)

- **企業(発明者、知財担当者)、特許事務所の連携**

- 立場の違いあり。
あうんの呼吸が出来る関係づくり

5.8.6 コミュニケーションの重要性

- ・法律や審査基準でカバー出来ない部分有り
審査官の裁量に任される
→審査官も味方につける努力
- ・幅広い意見を求める
(発明者、知財担当者、特許事務所)
立場の違いから、異なる視点で考えられる

5.8.7 審査官の情報共有 拒絶理由対応結果の情報共有

- ・審査官によって対応の善し悪しは様々。
→審査官ごとの特徴をデータベース化し、担当者間で情報を共有する。
- ・拒絶理由の対応は案件によって異なり、一般論では説明し切れない。
→成功例、失敗例を、報告しあい、担当者間で情報を共有し、感覚的に身につける。
(経験による勘が結構役に立つことがある)

5.8.8 特許権侵害の可能性検討

→拒絶理由に挙げられた引用文献は、本件発明の実施品に似通っている可能性あり。

- ・引用文献の経過情報を調べて特許登録されているか確認する。
- ・引用文献の「特許請求の範囲」が、実施品に含まれるか確認する。

両方に該当する場合、特許権侵害の可能性あり。

※ 経過情報で、引用文献の拒絶理由に使用された引例も調べていくとさらに精度が高まる。

5.8.9 米国のIDS制度への配慮

対応特許の米国出願がある場合、米国での特許権が付与されるまでは、IDS(情報開示義務)で、日本の拒絶理由通知の内容を提出する必要あり。

怠るとFraud(特許権の権利行使不能状態)になる可能性がある。

米国の審査遅延などから、日本の拒絶理由通知をIDSしなければならないケースが増えてきた。

(企業・特許事務所ともに、国内・海外で担当者が異なる場合要注意！)

5.9.1 出願の分割

二以上の発明を包含する特許出願の一部を、
一又は二以上の新たな特許出願とすること(44条)

- ・確実に権利化出来る請求項を残し、早期に特許査定を受ける。

残りは削除し、削除した請求項を含む内容を分割出願し、じっくりと戦う。

- ・最後の拒絶理由通知を受け、補正が制限される場合にも有効

5.9.2 出願の変更

出願内容の同一性を保持しつつ、
その出願形式を特許出願から、実用新案登録出願、
または意匠登録出願に変更すること(46条)

- ・実用新案権、意匠権で権利化を図る。

とにかく権利を保持しておくことに重要な価値がある時に有効

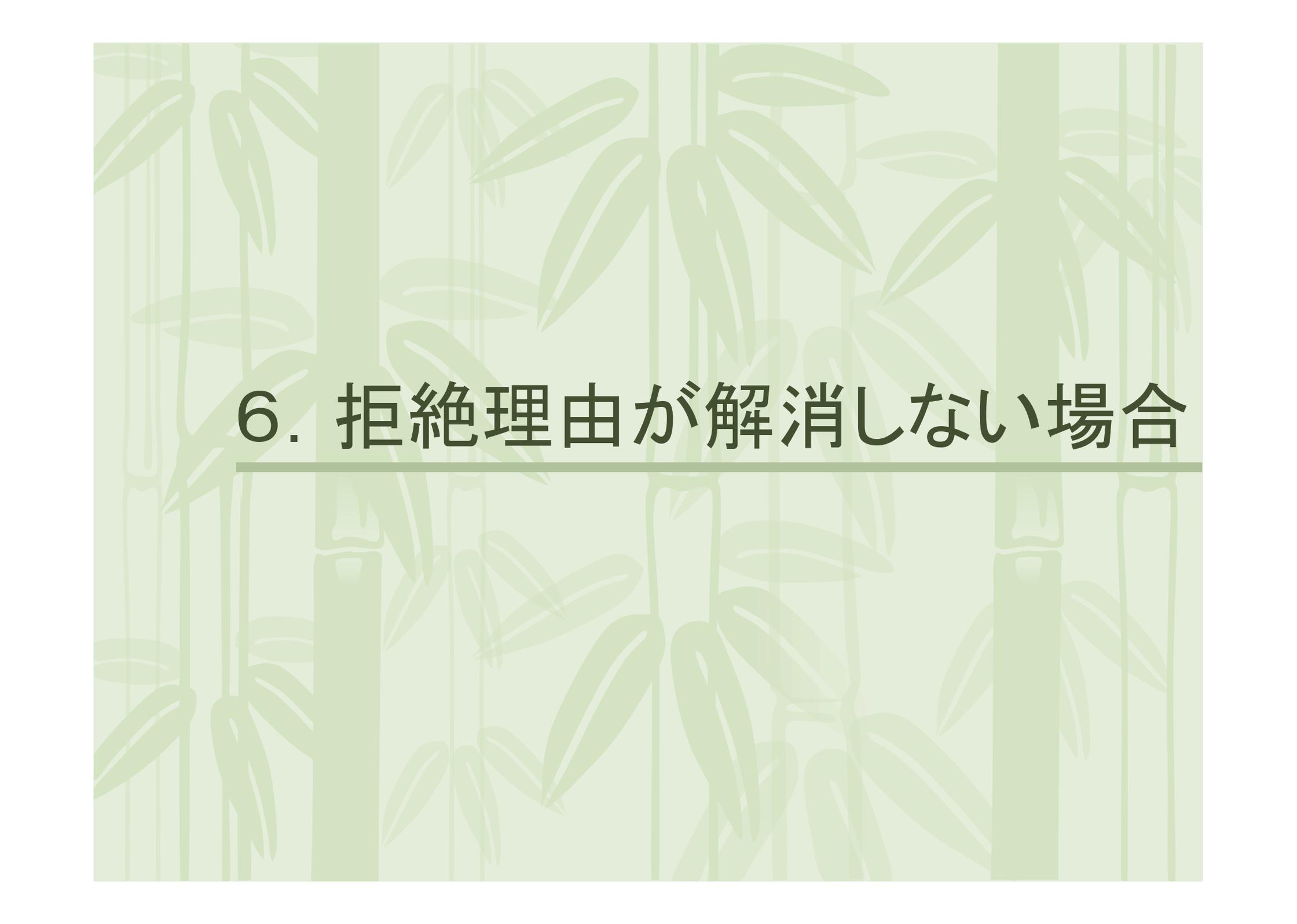
5.9.3 取り下げ、放棄

- ・費用対効果を考慮すべき

狭い権利範囲になっても特許権取得の価値があるのか？

時間と費用をかけて特許権取得を目指す価値があるのか？

（発明報奨金の存在など、立場上、費用対効果を気にせずに引っ込みがつかない人も居る。冷静に判断出来る人は誰？）



6. 拒絶理由が解消しない場合

6.1 審査で拒絶理由が覆らない場合（拒絶査定通知）

- (1) 拒絶理由を受け入れない場合
→ 拒絶査定不服審判の請求(121条)
- (2) 実用新案権又は意匠権の保護に切り替える場合
→ 出願変更(実10条1項、意13条1項)
- (3) その他（請求項の一部の権利化を目指す場合）
→ 分割出願
（但し、平成19年4月1日以降の出願のみ、44条1項3号）
- (4) 拒絶理由を受け入れる場合
→ 放置、拒絶査定が確定

6.2.1 拒絶査定不服審判

特許出願について拒絶査定を受けた出願人がこれを不服として請求しうる審判のこと(121条)

(1)主体的要件

・拒絶査定を受けた出願人(共同出願の場合は全員で行う)(132条3項)

(2)審理対象

①審査官が行った拒絶査定の適否(159条)

②審判請求時の補正の適否

③拒絶査定で示された拒絶理由に限らず特許要件全般(153条)

(3)時期的要件

・原則、拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内(121条1項、延長規定4条)

・審判請求時の補正は、審判の請求と同時(17条の2第1項4号)

(4)請求の手続き

・審判請求書を特許庁長官に提出する

6.2.2 拒絶査定不服審判

(5) 審理の結果

- ・請求の理由がある場合は、請求認容審決(特許審決)(159条3項)
- ・査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決(差し戻し審決)(160条1項)
→この場合、審決における判断は、審査官を拘束する。
- ・請求の理由がない場合は、請求棄却審決(拒絶査定維持)(157条)

(6) 前置審査制度

- ・審判請求時に明細書等の補正があった場合は、原査定した審査官(居ない場合は別の審査官)が審査を行う(162条)。
- ・原査定(拒絶査定)を維持すべきと判断されると、合議体の審理に移行。

6.3.1 拒絶査定不服審判の 拒絶審決に対する審決取消訴訟

特許庁の行政処分である審決について不服のある者が裁判所に対して、その取消を求める行政訴訟のこと(178条)

(1)原告

出願人が原告

共同権利者の場合は全員で提起する必要がある(判例)

(2)被告

特許庁長官が被告

(3)時期的要件

審決謄本送達日から30日以内(178条3項)

6.3.2 拒絶査定不服審判の 拒絶審決に対する審決取消訴訟

(4) 裁判管轄

- ・東京高裁の専属管轄(178条1項)

(5) 判決の効果

- ・訴えの理由がある場合は、
審決を取り消すべき旨の請求認容判決がなされる(181条1項)
→請求認容判決の場合は、確定すると審判官はさらに審理を行って審決をしなければならない
- 確定判決は審判官を拘束する(181条2項)
- ☆同一理由で同一内容の処分を行うことが禁止される。
- ・訴えの理由がない場合は、審決を維持する旨の判決がなされる
- ・不服申し立ては、最高裁への上告



7. 特許査定を受けた場合

7.1 特許査定を受けた場合

- (1) 特許査定謄本送達日から30日以内に、1～3年分の特許料納付
→その後、特許登録される。
- (2) 特許査定謄本送達日から30日以内は、分割出願可能
(但し、平成19年4月1日以降の出願のみ)
- (3) 特許権の存続期間は、原則、**出願日から20年**
- (4) 医薬品などの一部の分野では、承認・認可に要した期間を考慮した延長登録制度有り

7.2 専用実施権、通常実施権

(1) 専用実施権

設定行為で定めた範囲内で、業として特許発明を実施する権利**専有**

- ・特許権者も、該範囲内では、実施不可能
- ・差し止め請求権、損害賠償請求権有り
- ・特許原簿への登録が必要

(2) 通常実施権

設定行為で定めた範囲内で、業として特許発明を実施する権利

- ・特許権の権利行使を受けない権利
- ・差し止め請求権、損害賠償請求権無し

(独占的通常実施権の場合は、損害賠償請求可能)

- ・特許原簿登録は必須ではない(口頭による許諾でも可能)。
但し、第三者と対抗するには特許原簿への登録が必要

7.3 特許権侵害行為があったら

特許権の侵害：権原の無い第三者が特許発明を業として実施すること

特許発明：特許請求の範囲に記載された発明
(特許請求の範囲の記載は、権利範囲を特定するので重要)

- ・ 第三者による業としての実施行為を停止させる差止請求権(100条)
- ・ 第三者による業としての実施行為によって被った損害の賠償を問う
損倍賠償請求権(民709条)

但し、特許権は、無効審判(123条)などで、権利の存在を覆すことも可能なので、権利行使する前に、特許権の有効性を確認しておくこと。
(特許権の侵害訴訟では、被告は特許権の無効を主張するので)

→ 敵対関係だけでなく、ライセンス供与など友好関係とのバランスを考慮して、対応するのが重要

8 関連URL情報

1. 特許法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html>

2. 特許法施行規則

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000010.html>

3. 情報提供制度について

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm

4. 実用新案法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO123.html>

5. 審査基準

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

6. 審査ハンドブック

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

7. 審判便覧

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm

8. 新規性喪失の例外Q&A

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/faq/reigai-01.htm>

9. 民法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html>



ご静聴ありがとうございました

分からないことがありましたら、
遠慮無く質問して下さい。

Rita特許事務所 野中 剛

<http://www.rita-pat.com>
t-nonaka@rita-pat.com