

第1回首都圏北部4大学合同知財実践セミナー
(2009.02.20; 宇都宮大学アカデミアホール)

法改正に即した特許出願・権利化

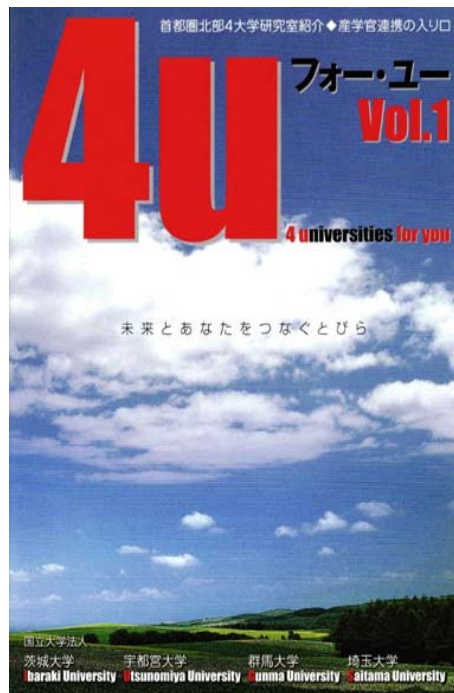
改正特許法を上手に使って特許出願し、権利化する
～平成18年特許法改正とそれに関連した審査基準改正の解説～

宇都宮大学 知的財産センター 特任教授

近藤三雄(弁理士)

首都圏北部 4 大学連携事業

- ◎ J S T 4 大学新技術説明会
[2005. 12スタート]
- ◎ 研究シーズ集 4 U
- ◎ 文科省「産学官連携戦略展開事業」
[2008. 7スタート]



4 大学の活動内容とテーマ

分科会	内容
<p>地域ブランド創出 (主：茨城、副：埼玉)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業へ技術指導・相談会 ・ 国際化対応のセミナー、指導 ・ 大学連携（首都圏北部地域に位置する大学） ・ 海外へ進出している日本企業へ支援、指導
<p>知財人材の教育・啓発 (主：宇都宮、副：群馬)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国際知財セミナー、地域に対して知財啓発 ・ 弁理士チャレンジ講座 ・ 契約、法務、法律改正の情報および戦略の共有 ・ 特許相談 ・ 地域内連携大学等への教育プログラムの支援
<p>技術移転 (主：群馬、副：茨城)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4 県を巡回して技術移転の推進、共同研究の開拓 ・ 新技術説明会（JST） ・ 新技術説明キャラバン隊（4 大学・4 県）技術相談会 ・ 研究シーズ集の発刊
<p>研究シーズ創出 (主：埼玉、副：宇都宮)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光学、自動車、電気精密工学の研究会 ・ ものづくり、金型、アナログLSI講座 ・ バイオ、医療・工学融合研究会 ・ 医農工連携

平成18年特許法改正・審査基準改正

法律事項は平成19年4月1日以降の出願に適用

審査基準は平成19年4月1日以降の審査に適用

- 1 分割の時期的制限の緩和**
拒絶査定後、審判請求せずに分割出願が可能に
特許査定後の分割出願が可能に
- 2 分割出願の補正制限**
補正せずに分割出願
→1回目の拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」
- 3 補正の制限(シフト補正の禁止)**
技術的特徴の異なる別発明とする補正を禁止

特許法改正（1）

公布	改正内容と代表的条文
昭 45(1970)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 出願審査請求制度の導入（48 条の 2～48 条の 6） • 出願公開制度の導入（第 3 章の 2；64 条～65 条） • 前置審査制度の導入（162 条～164 条）
昭 50(1975)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 不特許事由から飲食物、医薬、化学物質の発明削除（32 条） （物質特許制度の採用）
昭 53(1978)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の制定 ▪ 特許協力条約に基づく国際出願の特例（第 9 章）導入
昭 60(1985)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 国内優先権制度の導入（41 条、42 条）
昭 62(1987)	<ul style="list-style-type: none"> • 多項制の改善（36 条） • 出願の単一性要件の拡大（37 条） • 特許権の存続期間延長制度の導入（68 条の 2）
平 5(1995)	<ul style="list-style-type: none"> • 新規事項追加補正の禁止（17 条） • 訂正請求制度の導入（134 条の 2） • 実用新案についての無審査登録制度の導入
平 6(1996)	<ul style="list-style-type: none"> • 特許権の存続期間を出願から一律 20 年に（67 条） • 特許付与後の異議申立制度の導入（113 条～120 条） • 明細書記載要件の変更（36 条） • 外国語書面出願制度の導入（36 条の 2）

大きな流れは「早期権利化」「特許権の保護強化」「国際調和」

特許法改正（2）

公布	改正内容と代表的条文
平 10(2000)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許権侵害に対する救済措置の充実化（102 条） ・ 拒絶査定確定出願等の先願の地位喪失（39 条⑤） ・ 電子データ交換国についての優先権書類の提出免除（43 条⑤）
平 11(2001)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審査請求期間短縮（48 条の 3） ・ 権利侵害に対する救済措置の拡充（104 条の 2） ・ 新規性阻却事由の拡大（29 条①） ・ 早期出願公開制度の導入（64 条）
平 14(2002)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 間接侵害規定の拡充（101 条） ・ 明細書と請求の範囲の分離（36 条） ・ 先行技術文献開示制度の導入（36 条） ・ 国内移行期間の延長（184 条の 4）
平 18(2006)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 技術的特徴の異なる別発明への補正禁止（17 条の 2④） ・ 分割出願の補正制限（50 条の 2） ・ 分割の時期的制限の緩和（44 条①） ・ 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長（36 条の 2）
平 20(2008)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許付与前の実施権登録制度創設（34 条の 2、34 条の 3） ・ 拒絶査定不服審判請求期間を「3 ヶ月以内」に拡大（121 条） ・ 10 年目以降の特許料の引下げ（107 条） ・ 優先権書類の電子的交換の対象国拡大（43 条⑤）

平成18年特許法改正・審査基準改正

法律事項は平成19年4月1日以降の出願に適用

審査基準は平成19年4月1日以降の審査に適用

1 分割の時期的制限の緩和

拒絶査定後、審判請求せずに分割出願が可能に
特許査定後の分割出願が可能に（国際調和）

2 分割出願の補正制限（早期権利化／審査促進）

補正せずに分割出願
→1回目の拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」

3 補正の制限（シフト補正の禁止）

技術的特徴の異なる別発明とする補正を禁止

（早期権利化／審査促進）

分割出願想定例

酸化方法Zは公知又は公知技術から容易推考可能(進歩性なし)

<当初出願>

<特許請求の範囲>

1. 酸化剤X、溶媒Yを用いる酸化方法Z

<明細書>

- ・物質Aを酸化方法Zにより物質AOとできる
- ・物質Bを酸化方法Zにより物質BOとできる
- ・物質Cを酸化方法Zにより物質COとできる

<親出願>

酸化方法Z(酸化剤X, 溶媒Y、酸化条件等)を限定

<分割出願1>

方法Zによる物質AOの製造方法

<分割出願2>

方法Zによる物質BOの製造方法

<分割出願3>

方法Zによる物質COの製造方法

分割出願すると原出願の出願日から3年以上経過していても審査請求可能

1 分割出願の時期的制限の緩和

- ・拒絶査定後、審判請求せずに分割出願可能に
- ・特許査定後の分割出願可能に

<従来>

<拒絶査定>

- ・拒絶査定不服審判請求後30日間に限り分割出願可能

拒絶査定不服審判請求後の補正内容は制限されるので、形式的に審判請求せざるを得ない場合もあった

<特許査定>

- ・出願が確定し、分割出願できなかった
拒絶理由通知なしで特許査定されたときに難

<改正後>

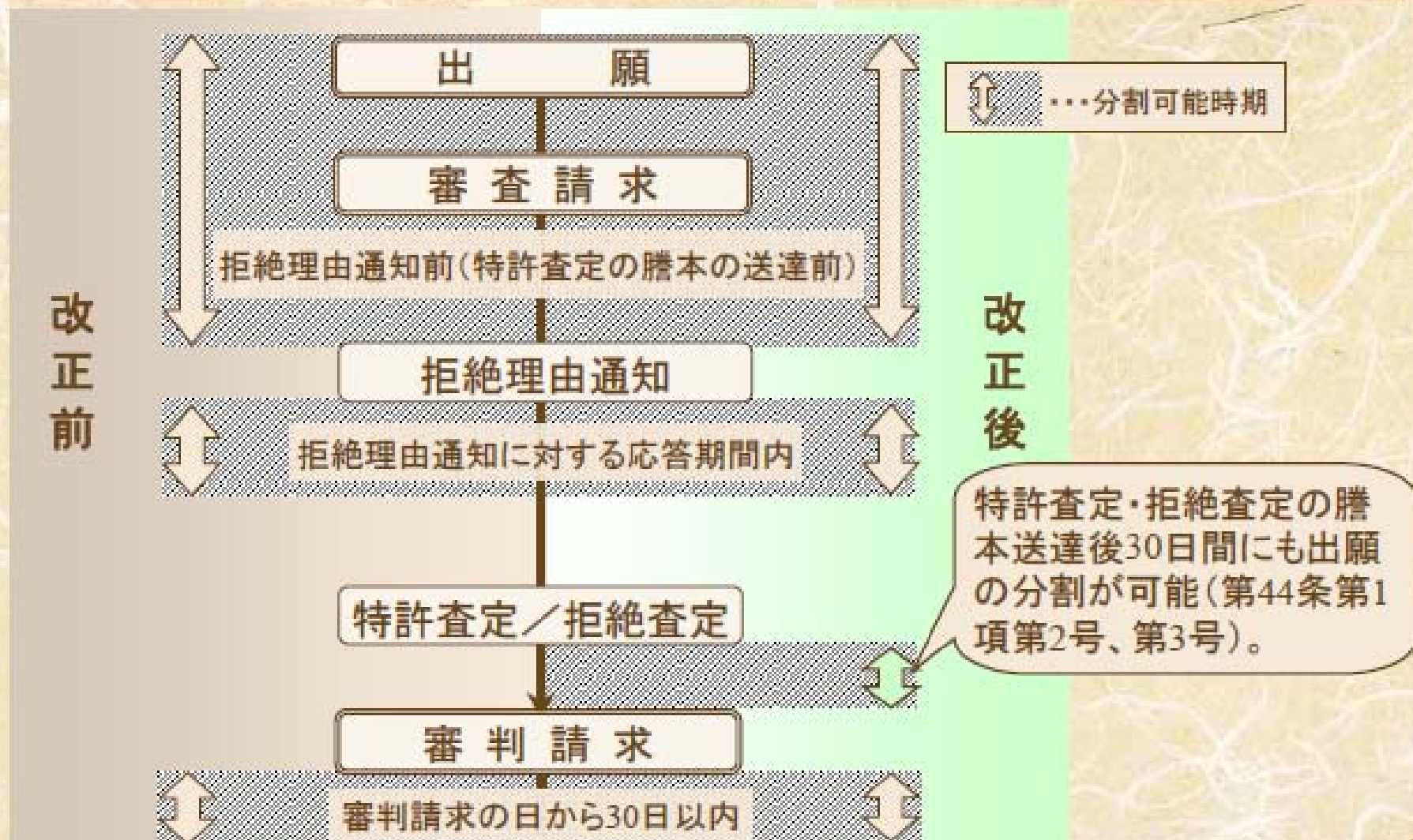
拒絶査定・特許
査定後30日
以内に分割出願
可能

(特44条1項2号、3号)

従来どおり審判請求後
30日以内も分割出願可能

3. 分割時期の緩和 (2) — 分割可能時期 (第V部第1章第1節2.1.2)

平成19年4月1日以降の出願については、補正可能期間に加え、特許査定後又は拒絶査定後の一定期間にも出願の分割が可能。(第44条)



平成20年法改正: 審判請求日から3月以内に審判請求可能; 補正は審判請求と同時

特許出願の分割 (特許法44条1項)

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、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ができる。

- 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
- 二 特許をすべき旨の査定*の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき(平18追加)。
- 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき(平18追加)。

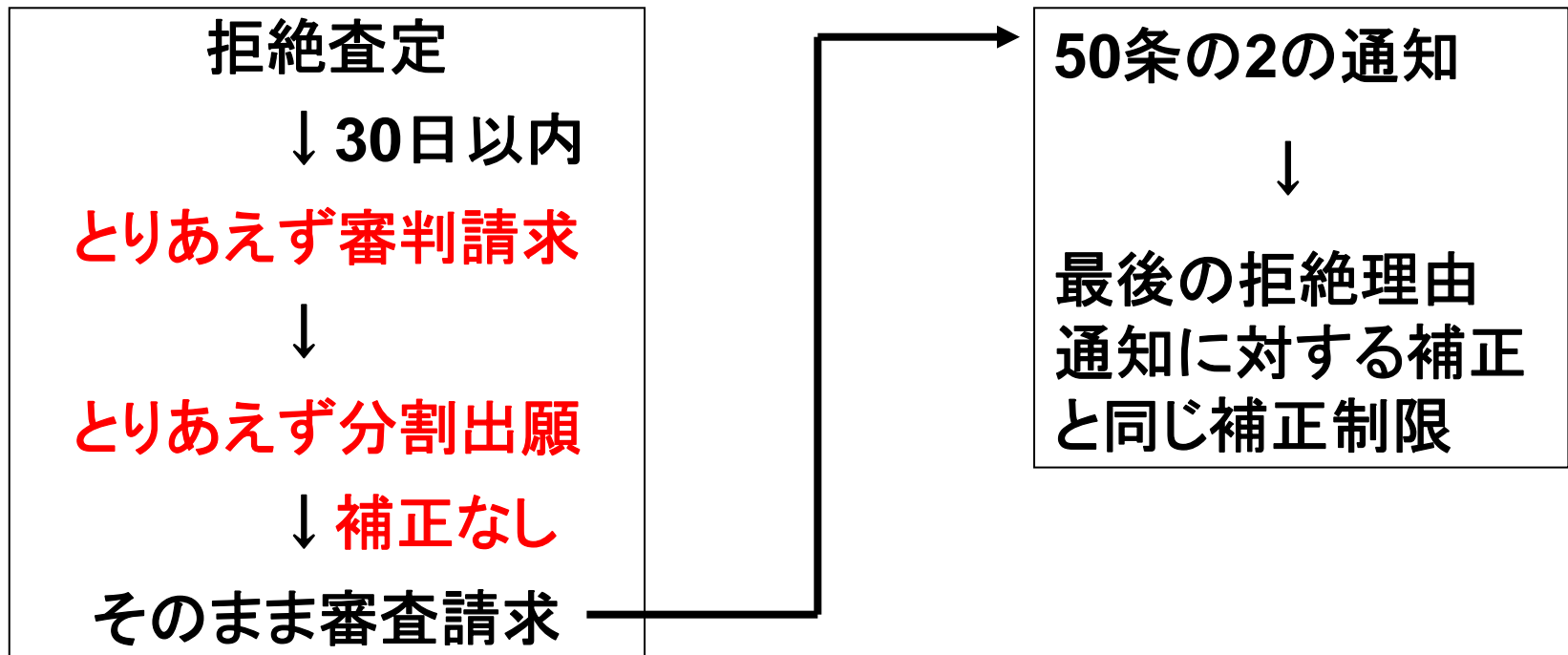
*第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。

2 分割出願の補正制限

補正せずに分割出願

→ 1回目の拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」
＜従来＞

＜改正後＞



★拒絶査定を確定させないため「とりあえず」審査請求することもあった

最後の拒絶理由通知（特許法17条の2第5項）

- 5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
 - 二 特許請求の範囲の減縮*
 - 三 誤記の訂正
 - 四 明りようでない記載の釈明**

*第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。

**拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。

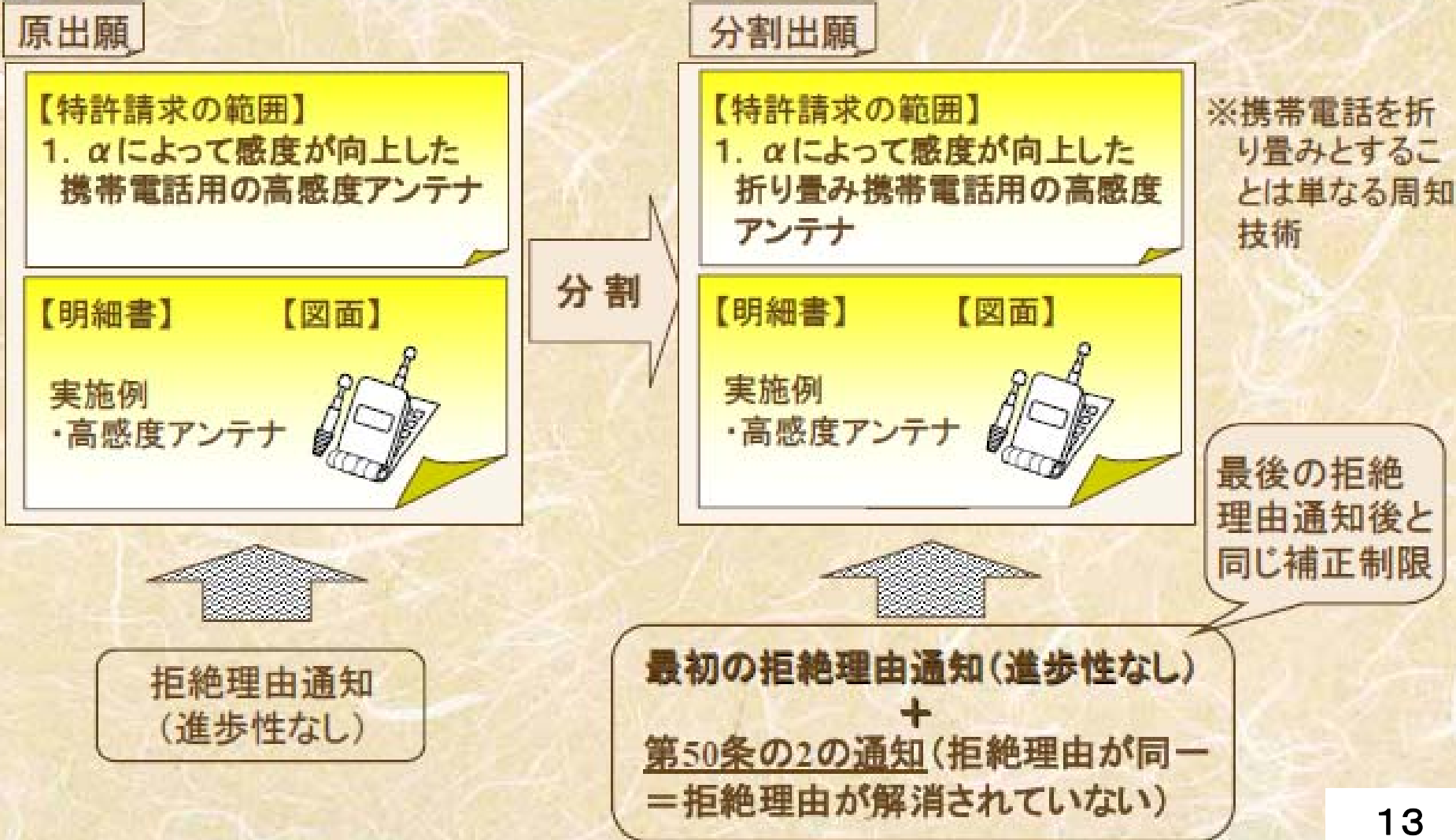
既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知 (特許法50条の2)

審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願*についての前条**の規定による通知***に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない(平18追加)。

- *当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定(出願日の遡及)が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。
- **第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。
- ***当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。

5. 第50条の2の通知 (1) (第V部第1章第2節)

原出願に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、厳しい補正制限が課される。(第50条の2、第17条の2第5項)



3 補正の制限(シフト補正の禁止)

技術的特徴の異なる別発明とする補正を禁止

<従来>

<改正後>

拒絶理由通知(審査官)

↓ 特許化困難と判断

明細書や図面に記載された
発明を特許請求の範囲に
クレームアップ(出願人)

(当初特許請求の範囲に記載なし)

↓

クレームアップされた発明の
特許性を審査(審査官)

17条の2に規定する補正
の要件を満たさないとの
「最後の拒絶理由通知」

(審査官)

↓

要件満たさない請求項削
除・分割出願
(出願人)

シフト補正の制限 (特許法17条の2第4項)

- 4 前項(補正できる範囲)に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合(補正できる期間)において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、**第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するもの**となるようにしなければならない(平18追加)。

7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止 (1)

(第Ⅲ部第Ⅱ節)

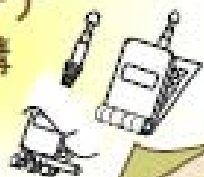
拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更するような補正が禁止される。(第17条の2第4項)

類型1: A→B (AとBは発明の単一性の要件を満たさない別発明)

A 携帯電話用の高感度アンテナ

実施例

- ・高感度アンテナ
- ・折り畳み機構



②補正

B 折り畳み携帯電話用のヒンジ

実施例

- ・高感度アンテナ
- ・折り畳み機構



発明の特別な技術的特徴を変更する補正

①最初の拒絶理由通知
(発明Aに進歩性なし)

③最後の拒絶理由通知
(第17条の2第4項違反)

7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止 (2)

(第三部第二節)

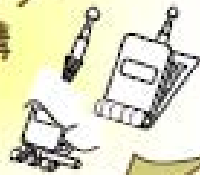
拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更するような補正が禁止される。(第17条の2第4項)

類型2: A, B: A→B (AとBは発明の単一性の要件を満たさない別発明)

- A** 携帯電話用の高感度アンテナ
B 折り畳み携帯電話用のヒンジ

実施例

- ・高感度アンテナ
- ・折り畳み機構

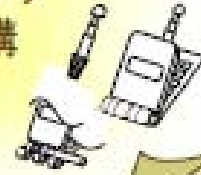


②補正

- B** 折り畳み携帯電話用のヒンジ

実施例

- ・高感度アンテナ
- ・折り畳み機構



発明の特別な技術的特徴を変更する補正

①最初の拒絶理由通知
(単一性欠如／発明Aに進歩性なし)

③最後の拒絶理由通知
(第17条の2第4項違反)

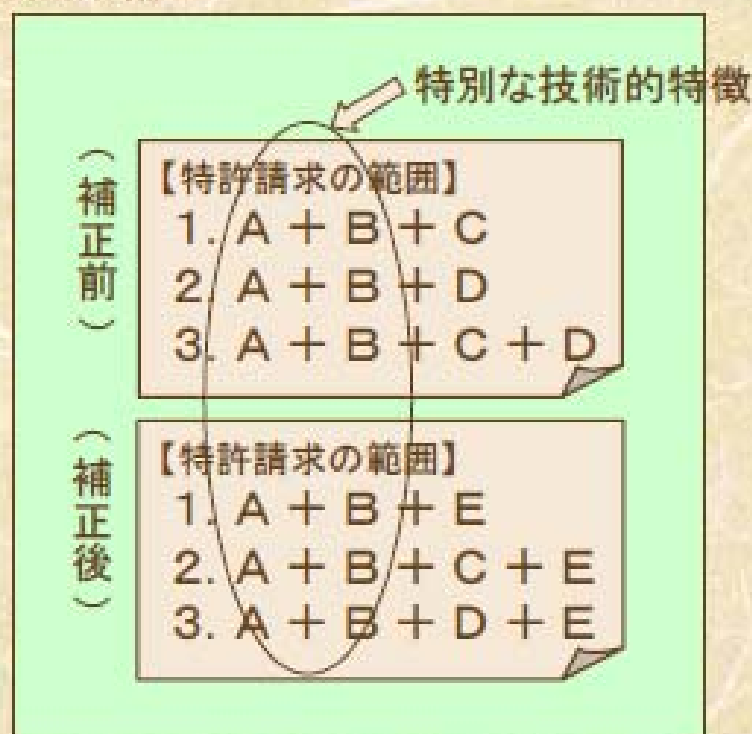
7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止 (3)

— 基本的な取扱い① (第三部第二節4.1)

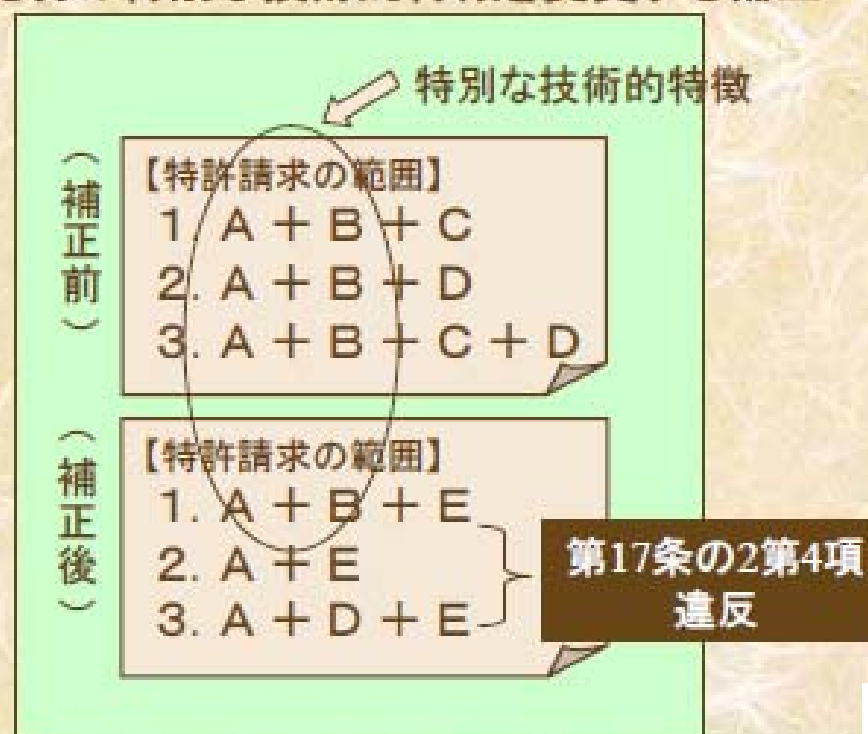
発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件(※)についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否か (=同一又は対応する特別な技術的特徴を有するかどうか) により判断する。

(※) 新規性、進歩性、先後願

適法な補正



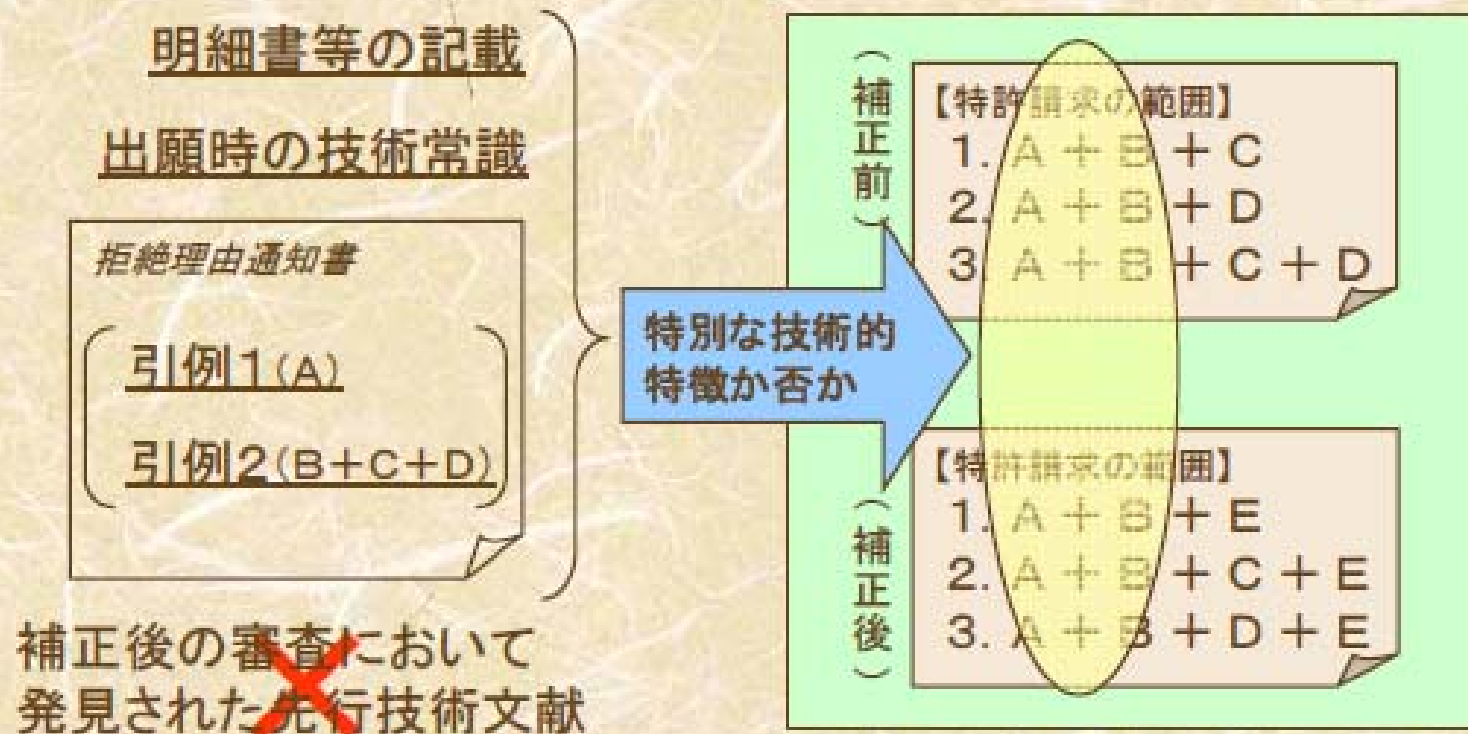
発明の特別な技術的特徴を変更する補正



7. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の禁止 (4)

— 基本的な取扱い② (第三部第二節4.1)

補正前後の発明に共通する部分が、特別な技術的特徴であるか否かは、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識並びに補正前の拒絶理由通知で引用された先行技術に基づいて判断される。



→ 受け取った拒絶理由に基づいて、適法な補正を行うことが可能。

発明の単一性

(特許法)

第三十七条 二以上の発明については、**経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは**、一の願書で特許出願をすることができる。

(特許法施行規則)

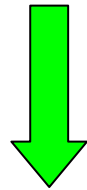
第二十五条の八 特許法第三十七条 の経済産業省令で定める**技術的関係**とは、二以上の発明が**同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより**、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

- 2 前項に規定する**特別な技術的特徴**とは、**発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴**をいう。
- 3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

想定特許出願例

＜当初特許請求の範囲＞

1. 酸化剤X、溶媒Yを用いる酸化方法Z
2. 物質Aを酸化方法Zにより物質AOとする物質AOの製造方法
3. 物質Bを酸化方法Zにより物質BOとする物質BOの製造方法
4. 物質Cを酸化方法Zにより物質COとする物質COの製造方法



酸化方法Zは公知(新規性なし)又は
公知技術から容易推考可(進歩性なし)

＜対応選択肢例＞

1. 請求項2～4のいずれかを選択して親出願とし、残りを直ちに分割出願
2. 請求項2～4のいずれかを選択して親出願とし、残りは時期を見て分割出願
3. 請求項1を進歩性あるものに補正、請求項2～4は請求項1にあわせて補正

想定特許出願例

酸化方法Zは公知(新規性なし)又は 公知技術から容易推考可(進歩性なし)

<当初特許請求の範囲>

1. 酸化剤X、溶媒Yを用いる酸化方法Z
2. 物質Aを酸化方法Zにより物質AOとする物質AOの製造方法
3. 物質Bを酸化方法Zにより物質BOとする物質BOの製造方法
4. 物質Cを酸化方法Zにより物質COとする物質COの製造方法

<対応例>

限定的減縮(親出願)

分割出願
(クレーム補正なし)

親出願、分割出願の
審査状況を見て分割
出願要否判断

まとめ

～改正特許法を上手に使うって特許出願し、権利化する～

1. 一出願にできる限り多くの事項を盛り込んで出願する
特許性を上げる可能性のある事項はできる限り詳しく明細書に記載する

2. カテゴリーの異なる発明等、変化に富んだ発明をもらさず特許請求の範囲に記載する

最後の拒絶理由通知を受けた場合、拒絶査定を受けた場合には、クレーム補正は限定的減縮、請求項の削除等に限定される

3. 特許請求の範囲を補正しても明細書は補正しない

例えば特許請求の範囲の減縮にあわせて明細書の記載事項を削除すると削除部分の特許化が困難になる(直前明細書が補正・分割の基準)