



特許法1

特許出願前の知識

特許出願から特許がとれるまで

大場国際特許事務所
宇都宮大学客員教授
弁理士 大場 充

oba@oba-pat.com

特許出願前の知識

- 特許をとるための条件
- 発明:特3①
- 発明の単一性:特37
- 新規性:特29①
- 進歩性:特29②
- 先願主義:特39
- 拡大先願:特29の2
- 特許を受ける権利:特29①
- 発明者:特29①
- 共同発明・共同出願:特38
- 冒認出願:特49
- 職務発明:特35

■ 特許をとるための条件

- 特許法上の**発明**であること(特2①)
 - **産業上利用**できること(特29①)
 - **新規性**があること(特29①)
 - **進歩性**があること(特29②)
 - **最先の出願**であること(特39,特29の2)
 - **不特許事由**に該当しないこと(特32)
- **記載要件**を満足すること(特36)

■ 発明とは:特2①

自然法則を利用

人為的取り決め、ルールは含まず

自然法則そのものは「利用」に該当せず

技術的思想の創作のうち

技能、美的創作物、プログラム言語は該当せず

高度のものをいう

発明者の主観、実用新案法の考案との区別

第2条 この法律で「発明」とは、
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち
高度のものをいう。

発明とは:特2①

■ 発明の種類

物の発明

方法の発明 物を生産する方法の発明

それ以外の方法の発明

■ 実施の内容が相違(特2③)

物の発明…生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入

又は譲渡等の申出をする行為

方法の発明…方法の使用をする行為

生産方法の発明…その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

産業上利用できること

第29条: 産業上利用することができる発明をした者は、…その発明について特許を受けることができる。

「産業」: 広義に解釈され、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれる。

該当しないものの類型

- ・人間を手術、治療又は診断する方法
- ・業として利用できない発明
 - (i) 喫煙方法のように、個人的にのみ利用される発明
 - (ii) 学術的、実験的にのみ利用される発明
- ・實際上、明らかに実施できない発明
 - 例: オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法

新規性とは:特29①

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。

- 一 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
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

特許出願前 とは … 時、分により前後が判定される

出願A(発明A)の出願日時: 2009.10.17 15:33(新規性なし)

発明A記載刊行物の頒布日時: 2009.10.17 14:20

新規性とは:特29①

- ・公然知られた: 守秘義務の有無で判断
- ・公然実施された: 知り得る状態での実施
- ・頒布: 不特定の者に閲覧可能
- ・刊行物: 公衆への公開を目的として複製された文書

進歩性:特29②

- 特許出願前
- 発明の属する技術の分野における
通常_レの知識を有する者(当業者)
- 容易に発明をすることができた

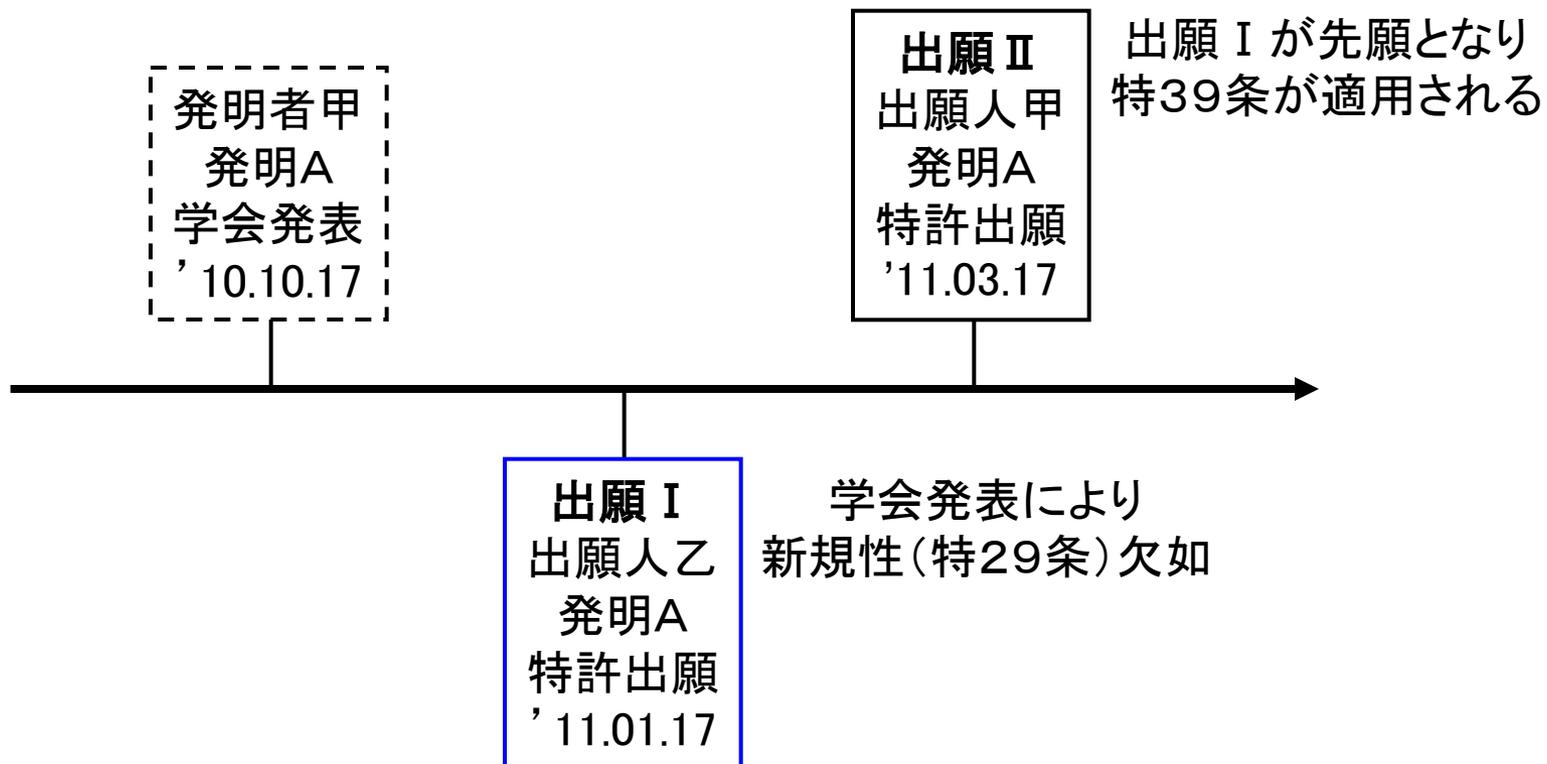
⇒ その発明について特許を受けることができない

新規性喪失の例外：特30

- 対象者：特許を受ける権利を有する者
- 対象行為：出願前に発表等又は博覧会に出品意に反して新規性喪失
- 効果：対象者の特許出願の発明についての新規性（特29条第1項）、進歩性（特29条第2項）の適用については、新規性を喪失しなかったものとみなす
- 手続き：
 - ・発表等した日から6月以内に特許出願
 - ・特許出願と同時に適用を受ける旨の書面提出
 - ・証明書面を30日以内に提出

新規性喪失の例外：特30

- あくまで自己の出願が新規性を失わない



先願主義:特39

- 同じ発明に与えられる特許は一つだけ
先発明主義は理想的ではあるが、先後の認定が困難
- 判断要素
先後の基準: 出願日(時、分まではみない)
判断の対象: 特・実に係る請求項に記載発明(特39①, ③)
- 取り扱い
異日出願: 先願について特許付与(特39①)
同日出願: ・協議によって決められた出願に特許付与
・協議不調の場合は、いずれも特許うけられず
(特39②, ④)
同一人にも適用あり

拡大先願:特29の2

■ 主な趣旨

- ・先願明細書に開示された発明と同一発明に関する後願は新しい技術を公開するものではない
- ・審査請求制度との関係
先願の処理を待つことなく後願を処理できる

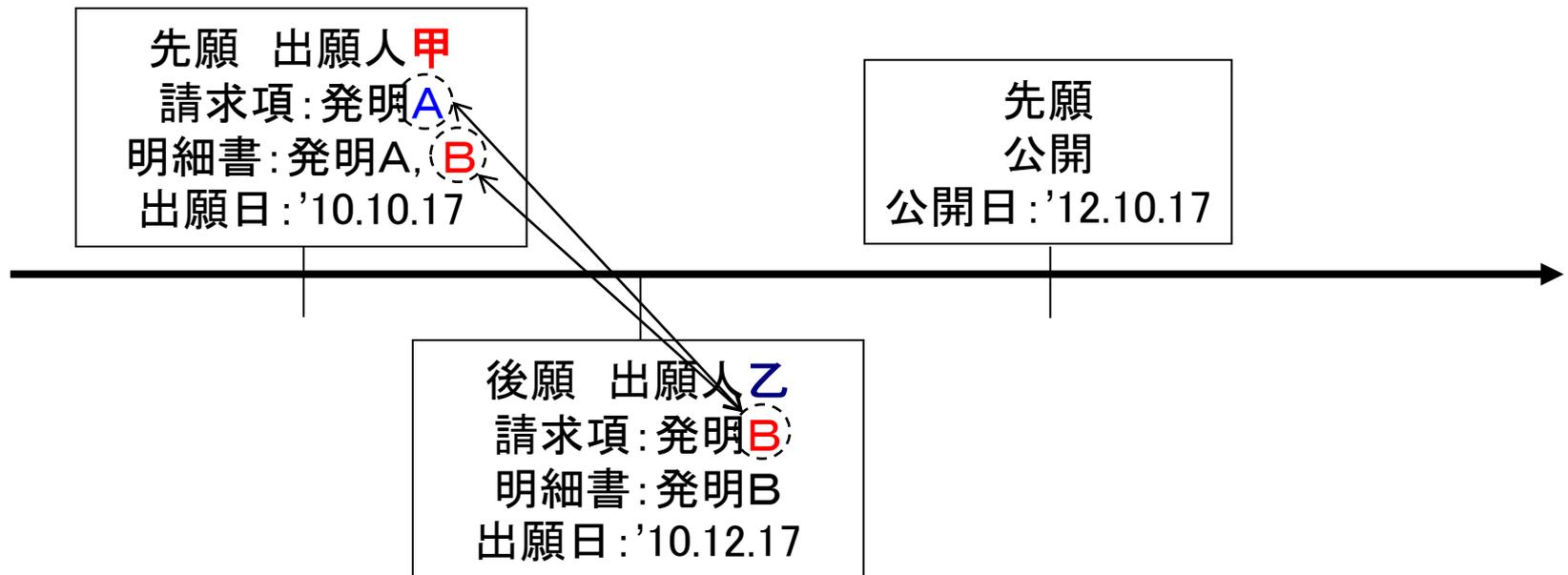
■ 判断要素

時間的基準:後願の出願後に先願が出願公開
同日出願には適用なし(特39と相違)

判断の対象:後願の請求項 と
先願の明細書、請求項、図面

* * 出願人同一、発明者同一の場合は適用なし * *

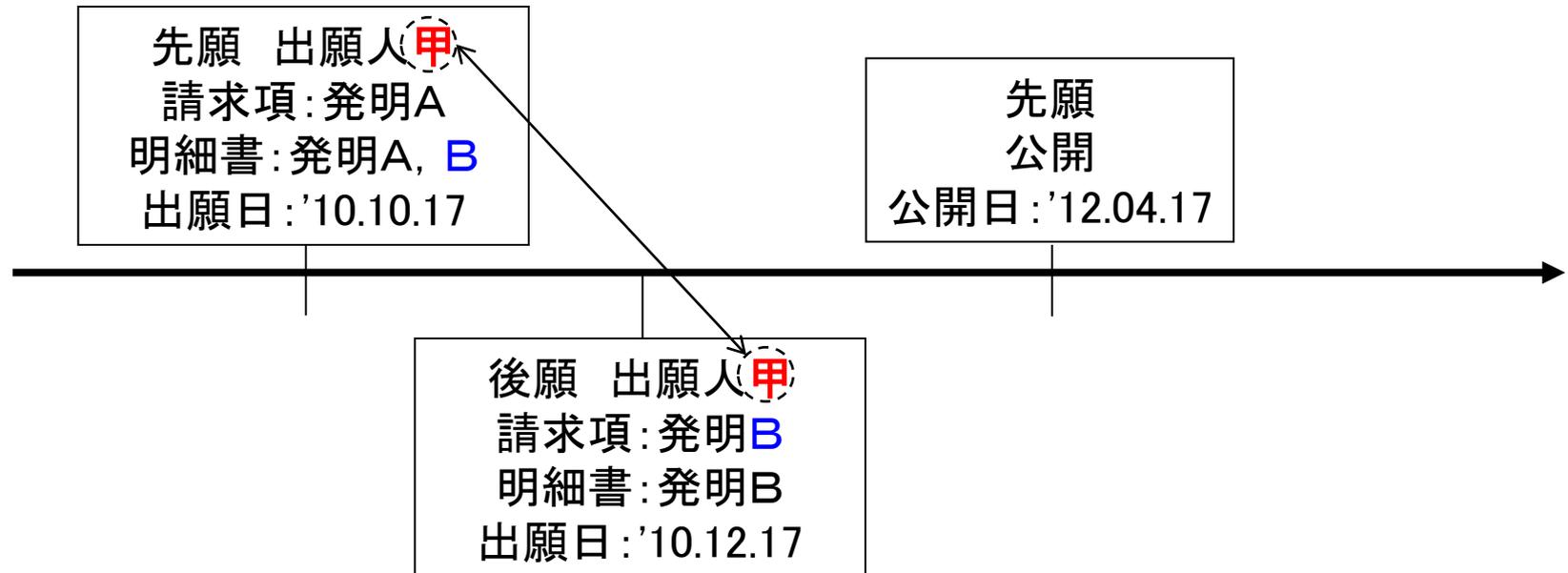
拡大先願:特29の2



出願人乙の後願に係る発明

- ・甲による先願の請求項とは相違 (39条適用なし)
- ・明細書の記載された発明Bと同じ (29条の2適用)

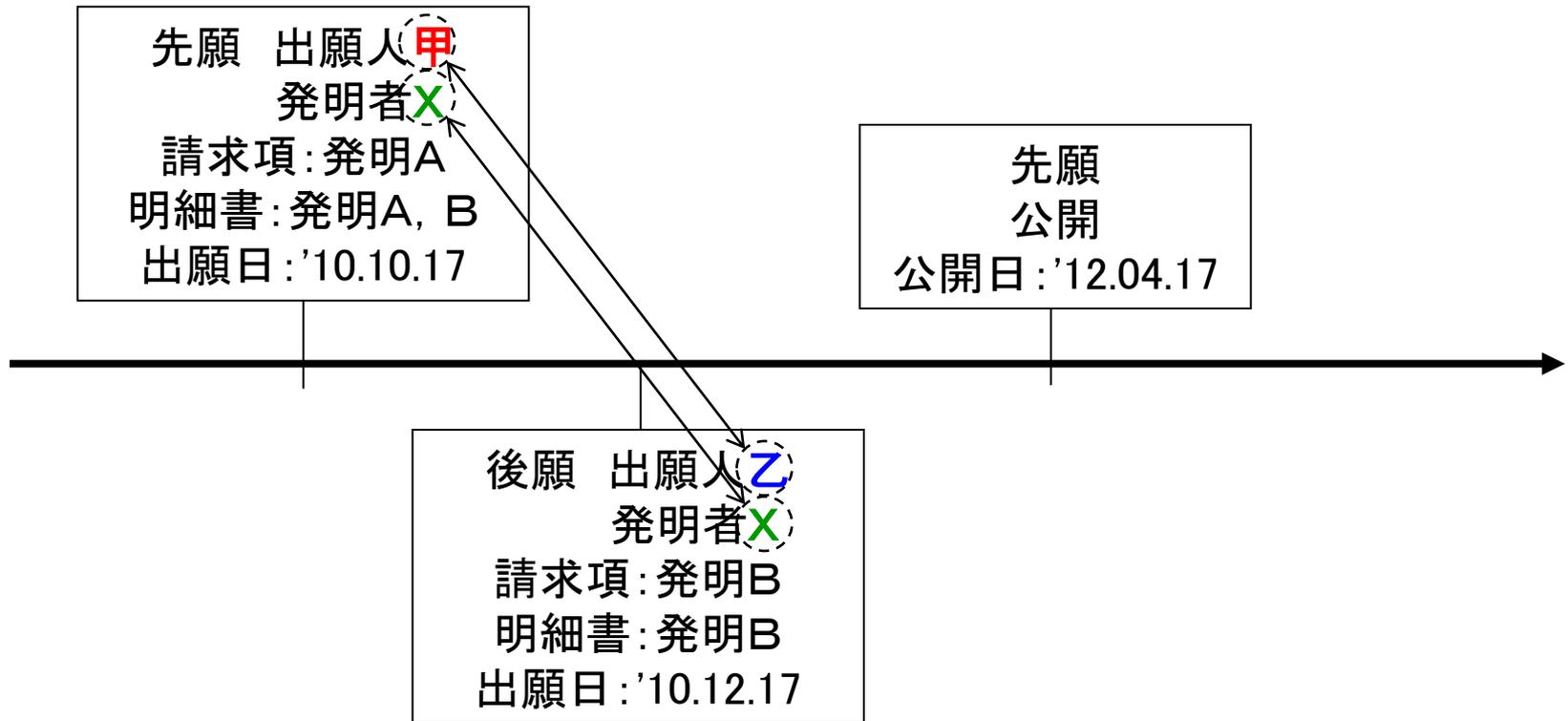
拡大先願:特29の2



出願人甲の後願に係る発明

- ・先願の請求項とは相違(39条適用なし)
- ・明細書の記載された発明Bと同じ だが…
- ・出願人が同じなので、29条の2の適用はない

拡大先願:特29の2



出願人乙の後願に係る発明

- ・甲による先願の請求項とは相違(39条適用なし)
- ・明細書の記載された発明Bと同じ だが…
- ・発明者が同じなので、29条の2の適用はない

不特許事由に該当しないこと

特32条

公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

「公序良俗」 紙幣偽造装置, 金塊密輸用チョッキ, 阿片吸引具

「公衆の衛生」 有害物質を含む玩具 etc.

■ 特許を受ける権利:特29①柱

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。

発明者; 甲 発明; A

特許出願(発明A) 出願人; 甲 ⇒ 特許取得可

出願人; 乙 ⇒ 特許取得不可



■ 特許を受ける権利:特29①柱

- ・発生 発明の完成
- ・権利能力を有している自然人(個人)、法人
外国人、未成年者を含む
- ・移転可能(特33,特34)
発明者;甲⇒譲受人;乙 特許取得可
譲渡しても発明者であることは変わらず
- ・消滅 特許権の登録、拒絶査定確定、
相続人不存在

■ 発明者:特29①

要件

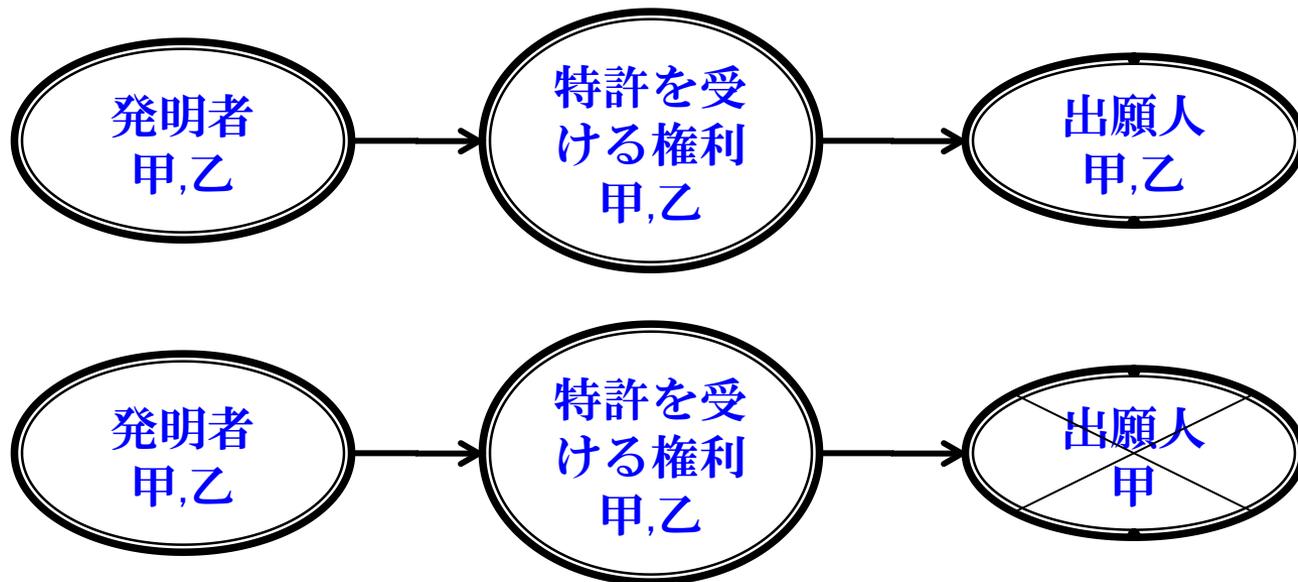
- ・発明の具体的着想or具体的解決手段
- ・技術的思想の創作行為に寄与
- ・発明の完成に貢献

発明者になれない人 ★

- ・単なる管理者
- ・単なる参加者
- ・単なる協力者
- ・単なる補助者
- ・委託者, 後援者

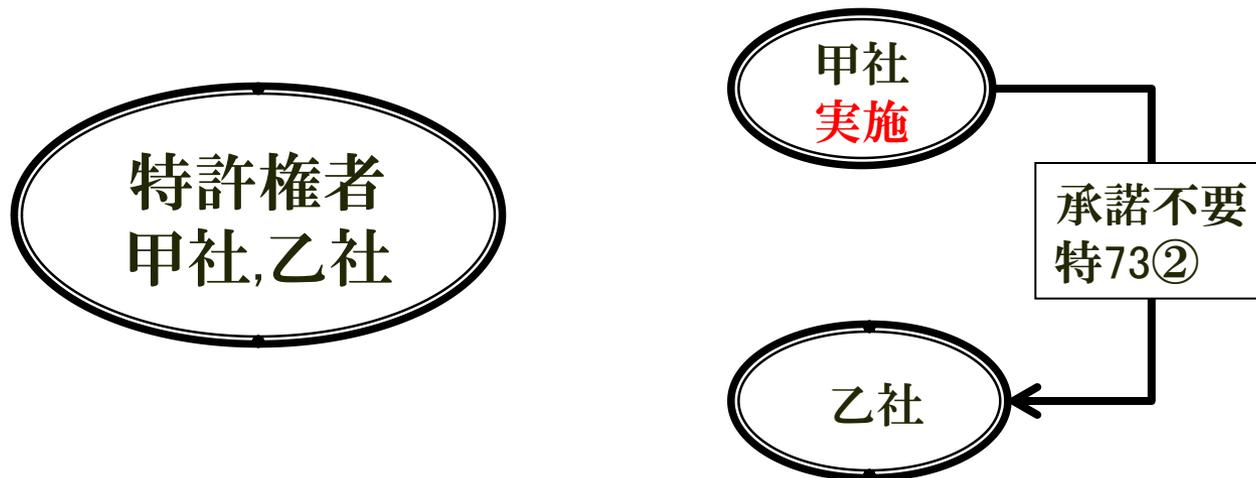
■ 共同発明・共同出願:特38

特許を受ける権利が**共有**に係るときは、各共有者は、**他の共有者と共同**でなければ、特許出願をすることができない。拒絶(特49), 無効(特123)理由

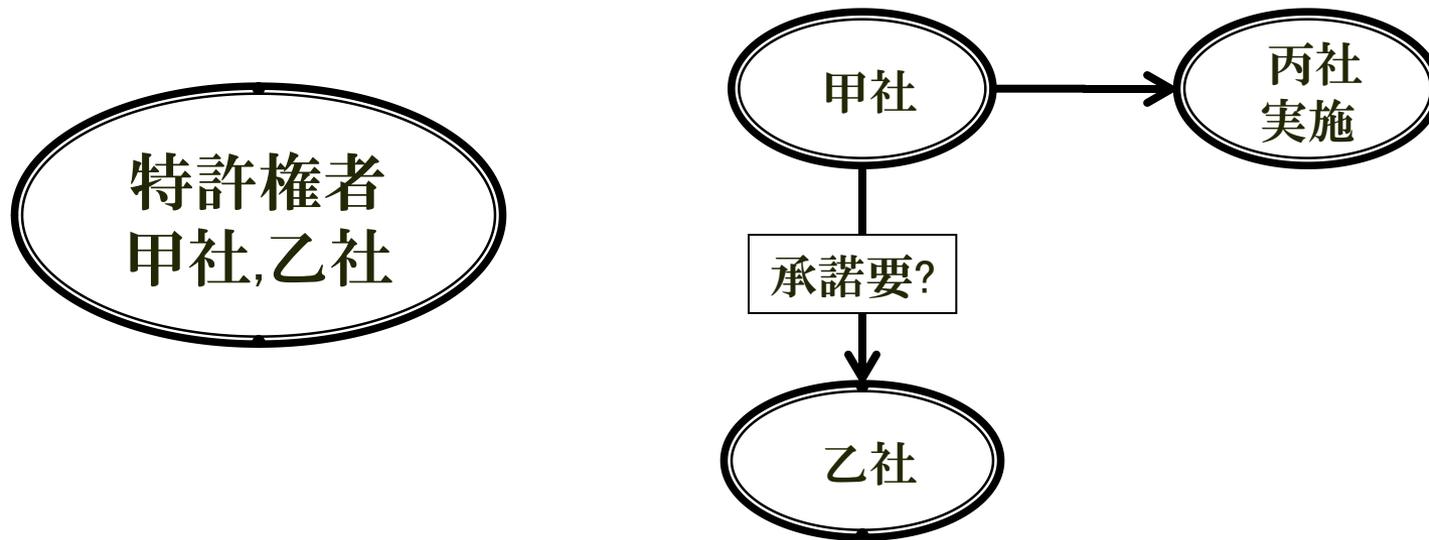


■ 共同発明・共同出願:特73②

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。



■ 共同発明・共同出願:特73②



丙社が甲社の「一機関」であれば、同意不要

- ・工賃を払って製作させる**契約**
- ・甲社が丙社を**指揮監督**
- ・丙社による製品の**全て**を甲社に引き渡し

■ 冒認出願:特49

- 特許を受ける権利を有していない者が、他人の発明を自分のものと偽ってなした出願
- 拒絶(特49), 無効(特123)
先願の地位なし(特39⑥)



■ 職務発明:特35

従業者等(会社の従業員等)が職務上行った発明

・取り扱い

職務発明について従業者が特許取得(特35①)

⇒使用者(会社)は無償の通常実施権

職務発明以外の発明(特35②)

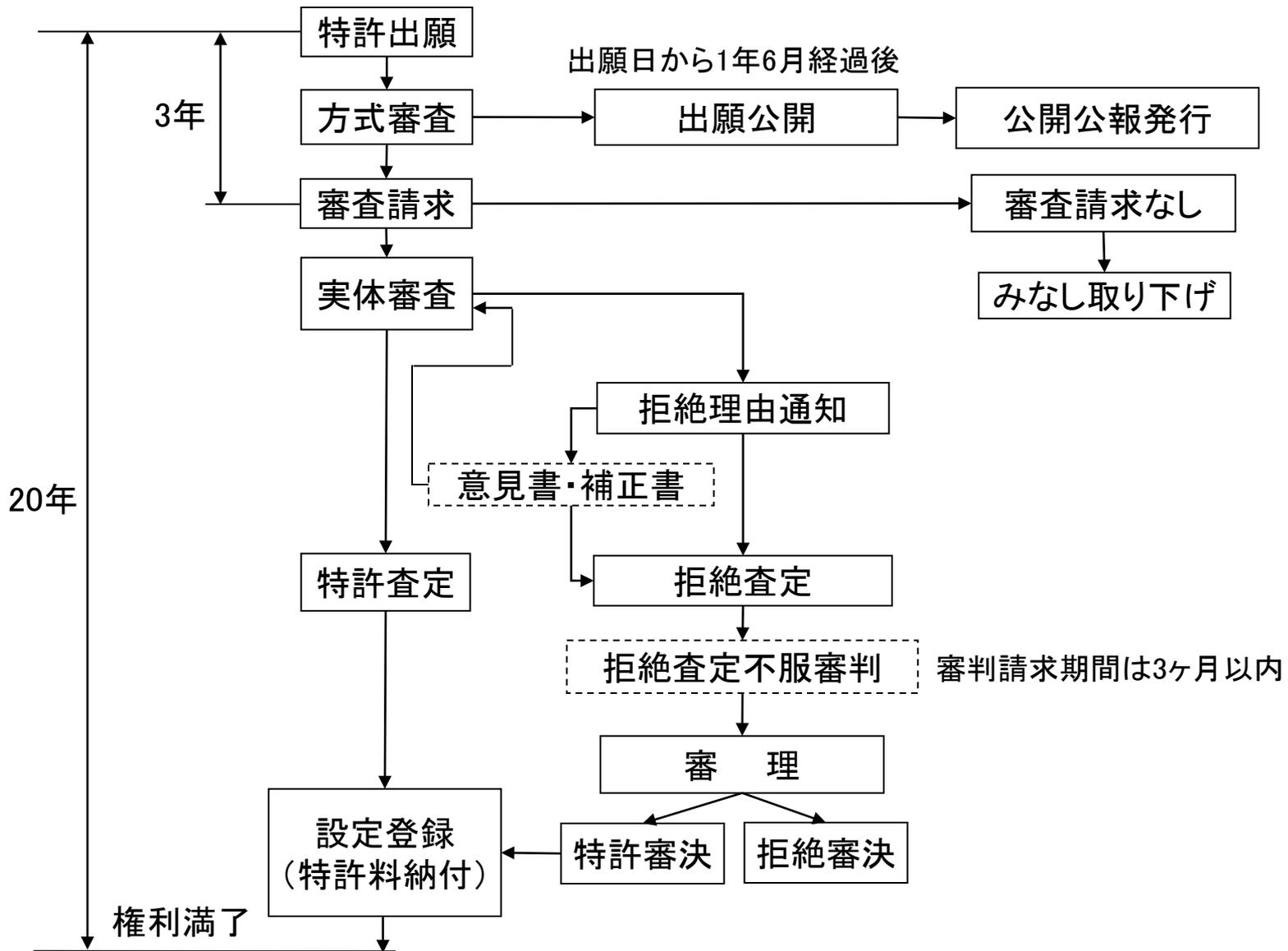
⇒使用者に特許を受ける権利等の承継等を定める事前の契約は無効

職務発明についての特許を受ける権利等(特35③,④)

⇒勤務規則等で使用者へ承継可能

ただし、対価(特35⑤,⑥)を従業者に支払う

特許出願から特許が取れるまで



出願書類：特36

■ 願書(①)

特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

発明者の氏名及び住所又は居所

■ 特許請求の範囲(②)

■ 明細書(②)

■ 図面(②)

■ 要約書(②)

*** * 図面以外は必須書類 * ***

願書の例

【書類名】	特許願
【提出日】	平成19年02月09日
【あて先】	特許庁長官 殿
【国際特許分類】	B65F 1/00
【発明者】	
【住所又は居所】	栃木県宇都宮市峰町350 国立大学法人宇都宮大学内
【氏名】	杉田 昭栄
【特許出願人】	
【識別番号】	304036743
【氏名又は名称】	国立大学法人宇都宮大学
【代理人】	
【識別番号】	100100077
【弁理士】	
【氏名又は名称】	大場 充
【電話番号】	03-5821-2720
【連絡先】	担当
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	085823
【納付金額】	15000
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	要約書 1

特許請求の範囲の例

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項1】

ZnOを1.0～7.0重量%、TiO₂を0.1～3.0重量%含む合成樹脂フィルムから形成されたことを特徴とするごみ袋。

【請求項2】

前記合成樹脂フィルムは、

L*a*b*表色系における

L*値が30～40、

a*値が-15～-5、

b*値が0～5の関係を有することを特徴とする請求項1に記載のごみ袋。

【請求項3】

前記合成樹脂フィルムは、

鏡面光沢度[G_s(60°)]が、5～20%であることを特徴とする請求項1又は2に記載のごみ袋。

明細書の例(ごく一部)

【書類名】 明細書
【発明の名称】 ごみ袋
【技術分野】
【0001】

本発明はごみ袋に関し、特に、ごみ袋内部に收容される食物残渣等がカラスから視認しにくいごみ袋に関するものである。

【背景技術】
【0002】

国及び自治体の掲げたごみの減量とリサイクル推進のために、各自治体のごみの分別を細分化、徹底するようになった。この施策の実施にあたり、ごみ収集の現場でごみ袋の収納物が分別ルールに適合しているか否かを見分けるために、従来から使用されていた中身の見えない黒いごみ袋から収集作業員が中身を確認できる透明・半透明のごみ袋の使用を義務付けるあるいは推奨するようになった。

【0003】

ところが、その一方で中身を容易に確認できるごみ袋は、ごみに含まれる食物残渣を狙ったカラスの標的となった。結果としてごみ収集場所はカラスの格好の餌場となり、ごみの散乱や糞害などごみ収集場所付近に環境衛生上の被害を与え、散乱ごみの後始末などの清掃作業を収集作業員や地域住民に強いることになった。

要約書の例

【書類名】要約書

【要約】

【課題】より確実に耐カラス効果を発揮することのできるごみ袋を提供する。

【解決手段】ZnOを1.0～7.0重量%、TiO₂を0.1～3.0重量%含む合成樹脂フィルムから形成されたことを特徴とするごみ袋。合成樹脂フィルムは、L*a*b*表色系におけるL*値が30～40、a*値が-15～-5、b*値が0～5の関係を有すること、さらに鏡面光沢度〔Gs(60°)〕が5～20%であることが好ましい。ZnO粒子は5～100nmのナノレベルのものを用いることができる。

【選択図】なし

明細書 特36③,④

明細書には、次に掲げる事項を記載(③)

- ・発明の名称
- ・図面の簡単な説明
- ・発明の詳細な説明

発明の詳細な説明の記載は、次の各号による(④)

- ・その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載(1号)

当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載

物の発明…物を作成し、使用できる

方法の発明…方法を使用できる

製法の発明…その方法によってその物を作成

⇒実施の形態を記載

- ・文献公知発明が記載された刊行物の名称等(2号)

特許請求の範囲 特36⑤,⑥

- 請求項に区分して、特許を受けようとする発明を特定する
(特36⑤)

- 次の各号に適合 (特36⑥)
 1. 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載
 2. 特許を受けようとする発明が明確
 3. 請求項ごとの記載が簡潔
 4. その他経済産業省令で定めるところにより記載

発明の単一性:特37

一つ願書で出願できる発明の範囲

出願A 請求項1;高分子化合物

請求項2;DVD機器

出願B 請求項1;高分子化合物A

請求項2;高分子化合物Aを用いた洗剤

特37:二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。

☆理解を深めるには、審査基準を参照するのがよい

外国語書面出願 特36の2

- 明細書等に代えて、…外国語で記載した書面…
（「外国語書面」を願書に添付できる（特36の2①））
- 優先日から1年2ヶ月以内に翻訳文を提出
（特36の2②）
翻訳文は、明細書等とみなされる（特36の2④）
- 翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、
取り下げられたものとみなす（特36の2③）

出願公開制度 特64

特許出願の日から所定期間が経過したときに、出願内容を公開する

- 趣旨 公衆への技術開示遅れによる重複研究の排除
- 公開時期 出願から1年6月を経過した後(特64①)
請求による公開の例外あり(特64の2,3)
- 公開対象 願書, 明細書, 特許請求の範囲,
図面, 要約書(特64②)

出願公開制度

■ 効果 補償金請求権(特65)

特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、

その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、

その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

審査請求制度 特48の2, 48の3

特許出願の審査は、出願審査の請求をまっで行なう

■ 請求期間

出願日から3年以内(特48の3①)

分割、変更に係る特許出願(3年経過)

→「出願の日」から30日以内に可(特48の3②)

分割、変更出願: 出願日遡及効(特44②)により、分割出願を行った
「出願の日」が遡及した出願日から3年経過しているこ
とがあり得る

■ 手続 審査請求書(特48の4) + 手数料

■ 効果 請求順に審査が行われる(特48の3②)

請求のない出願 取り下げ擬制(特48の3④)

明細書等の補正 特17～17の4

- 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる(特17)

補正とは…

§ 17の2 明細書、特許請求の範囲、図面の補正

時期的な制限

原則：特許査定謄本送達前に補正可能(§ 17の2①)

制限：拒絶理由通知(§ 50)の後(§ 17の2①)

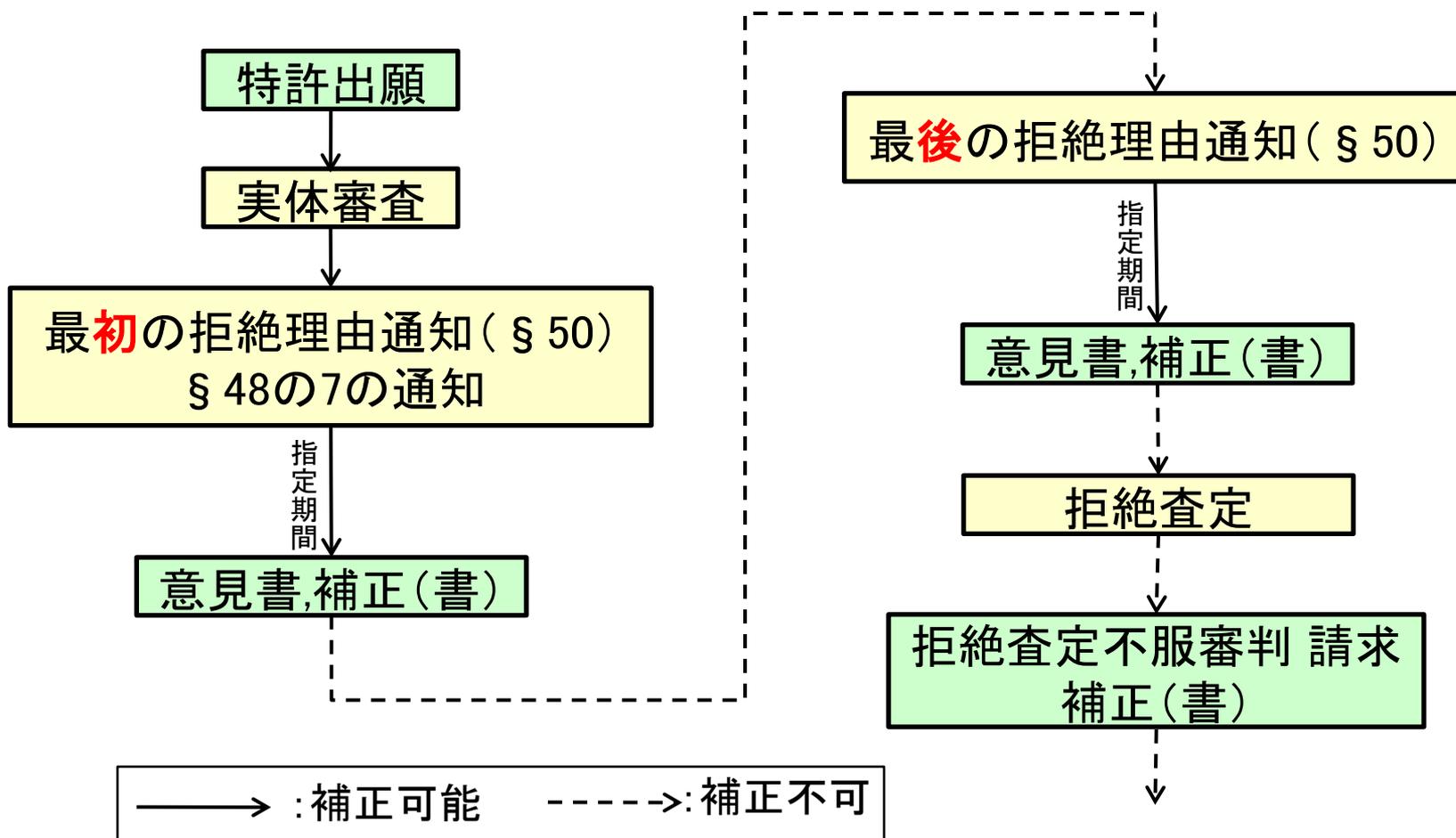
※1 § 50で指定された期間内

(最初の拒絶(一号)、最後の拒絶(二号))

※2 § 48の7で指定された期間内(三号)

※3 拒絶査定不服審判の請求と同時(四号)

§ 17の2 明細書、特許請求の範囲、図面の補正



最初の拒絶理由通知

一回目の拒絶理由通知:「最初の拒絶理由通知」である。

二回目以降であっても、「最初の拒絶理由通知」になる場合:

先行する拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となったものでない拒絶理由の通知

最後の拒絶理由通知

原則として「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するもの。

審査基準より

内容的な制限

- ※1 当初明細書等に記載した事項の範囲内
⇒新規事項の導入を禁ずる(§ 17の2③)
- ※2 特許性が判断された発明と、 § 37の単一性を満足
⇒シフト(請求項)補正を禁ずる(§ 17の2④)
- ※3 請求項の削除, 特許請求の範囲の減縮
誤記の訂正, 明瞭でない記載の釈明(§ 17の2⑤)

※1,2: § 17の2①各号 ※3: § 17の2①1*,3,4号

新規事項判断の例

新規事項となる例

絶縁板13の表面に一枚の**導電板**14を貼り付け



絶縁板13の表面に一枚の **銅板**14を貼り付け

新規事項にならない例

絶縁板13の表面に一枚の**導電板**14を貼り付け

導電板14としては、**銅板**、アルミ板、ニッケル板が使用できる



絶縁板13の表面に一枚の **銅板**14を貼り付け(補正後)

シフト補正

当初: 請求項1:A
請求項2:A+B
請求項3:A+C

審査において、
発明Aには技術的特徴なしと判断

補正後① 請求項1:B
請求項1:B+C

補正後② 請求項1:C
請求項1:A+C

審査対象がすり替わる補正を禁ずる

国内優先 特41

要件 出願人同一

先の出願が継続

先の出願が特許・実用新案

先の出願が分割、変更は不可

当該出願（後の出願）の請求項の発明が先の出願に記載

利用例

先の出願
請求項: 発明a1
明細書: 発明a1
出願日: '10.10.17

12ヶ月

発明a2

優先権の主張を伴う出願
請求項: 発明A(a1,a2)
明細書: 発明a1,a2
出願日: '11.10.17

* 先の出願のみなし取り下げ

* 出願公開の時期

国内優先 特41 効果

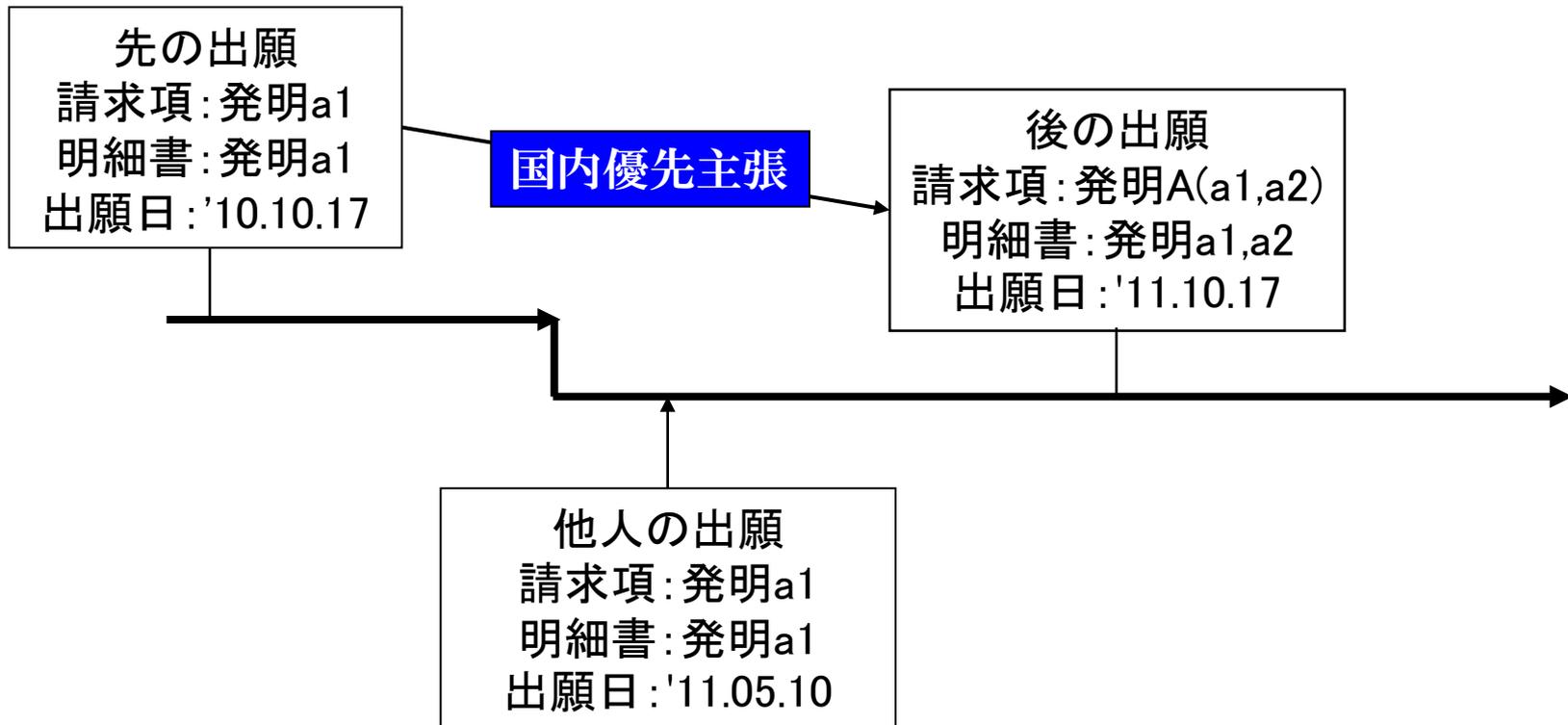
特41条第2項

前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書…に記載された発明についての第29条…の規定の適用については、
当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

特41条第3項

第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書…に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書…に記載された発明…については、
当該特許出願について…出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開…がされたものとみなして、第29条の2本文…の規定を適用する。

国内優先 特41



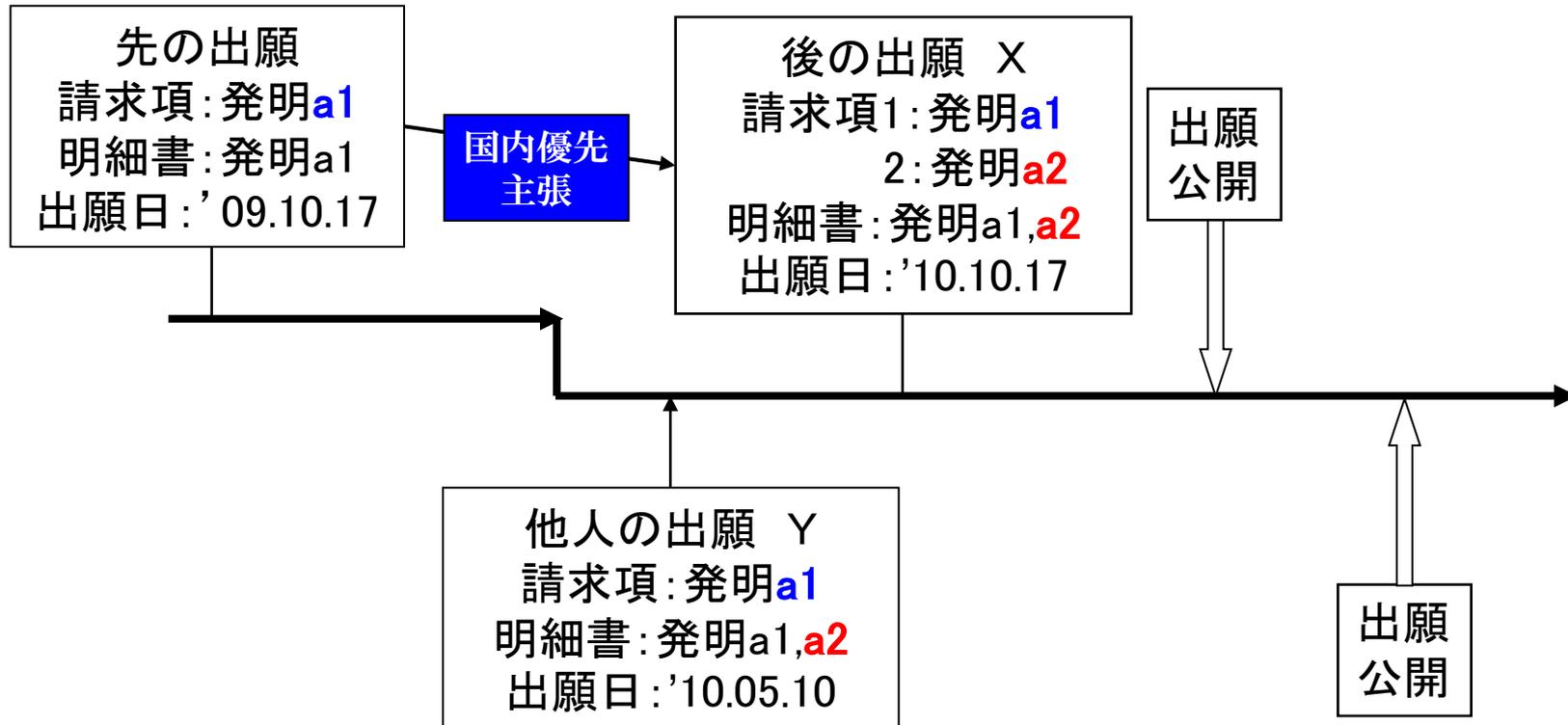
「後の出願」

他人の出願が、29条の2、39条の先願にはならない(特41条第2項)

「他人の出願」

後の出願が出願公開されると、29条の2が適用(特41条第3項)

国内優先 § 41



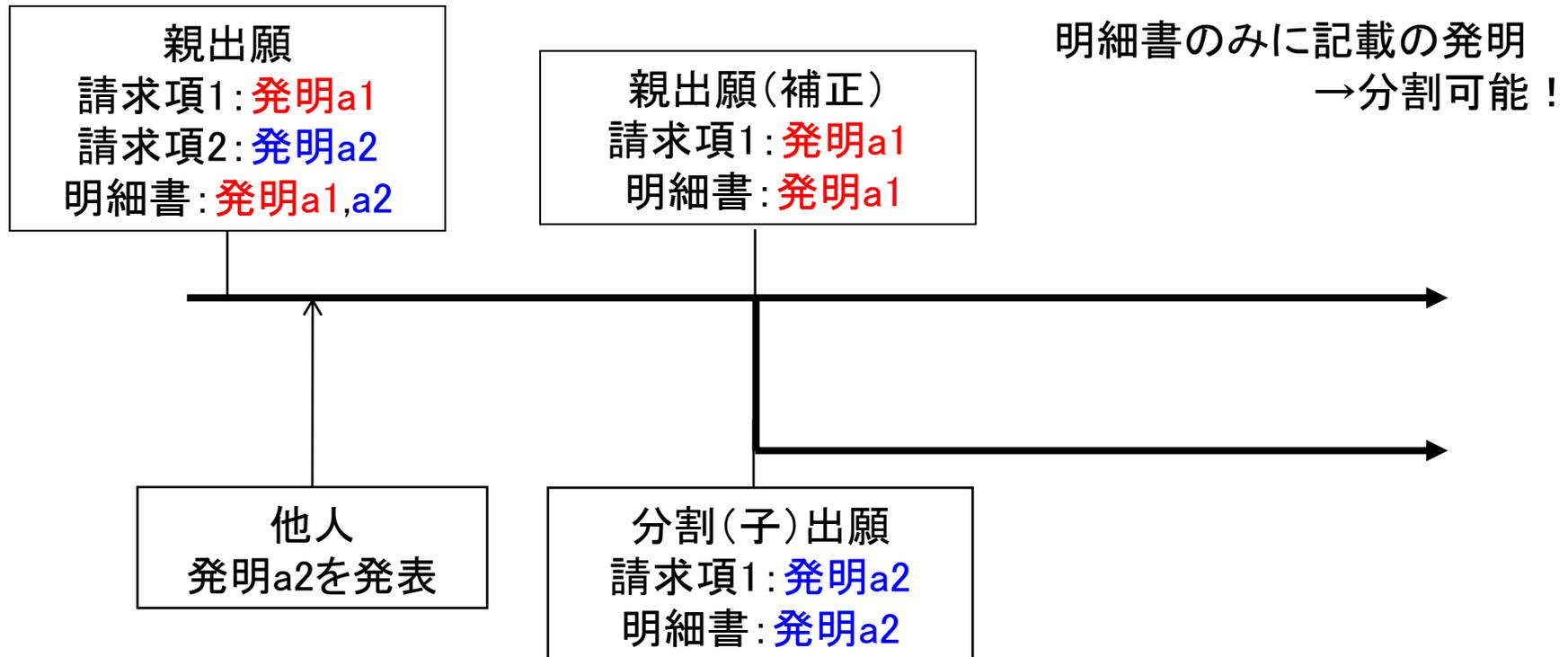
発明a2について特許を取得できるのは 出願人Y
ただし、現時点では請求項に記載されていないので、…

分割出願 特44

2以上の発明を包含する特許出願の一部を
1又は2以上の新たな特許出願とすること

2つの請求項の一方を
新たな特許出願とする例

・単一性違反の救済



分割出願 特44

分割できる時期 特44①

1. 明細書等について補正をすることができる時又は期間内
2. 特許査定の謄本の送達があつた日から30日以内
3. 最初の拒絶査定の謄本の送達があつた日から3月以内

分割出願の効果 特44③

- ・新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす
- ・分割による新たな特許出願が特29の2に規定する先願となる場合には、出願日を遡及させない

■ 拒絶査定不服審判 特121

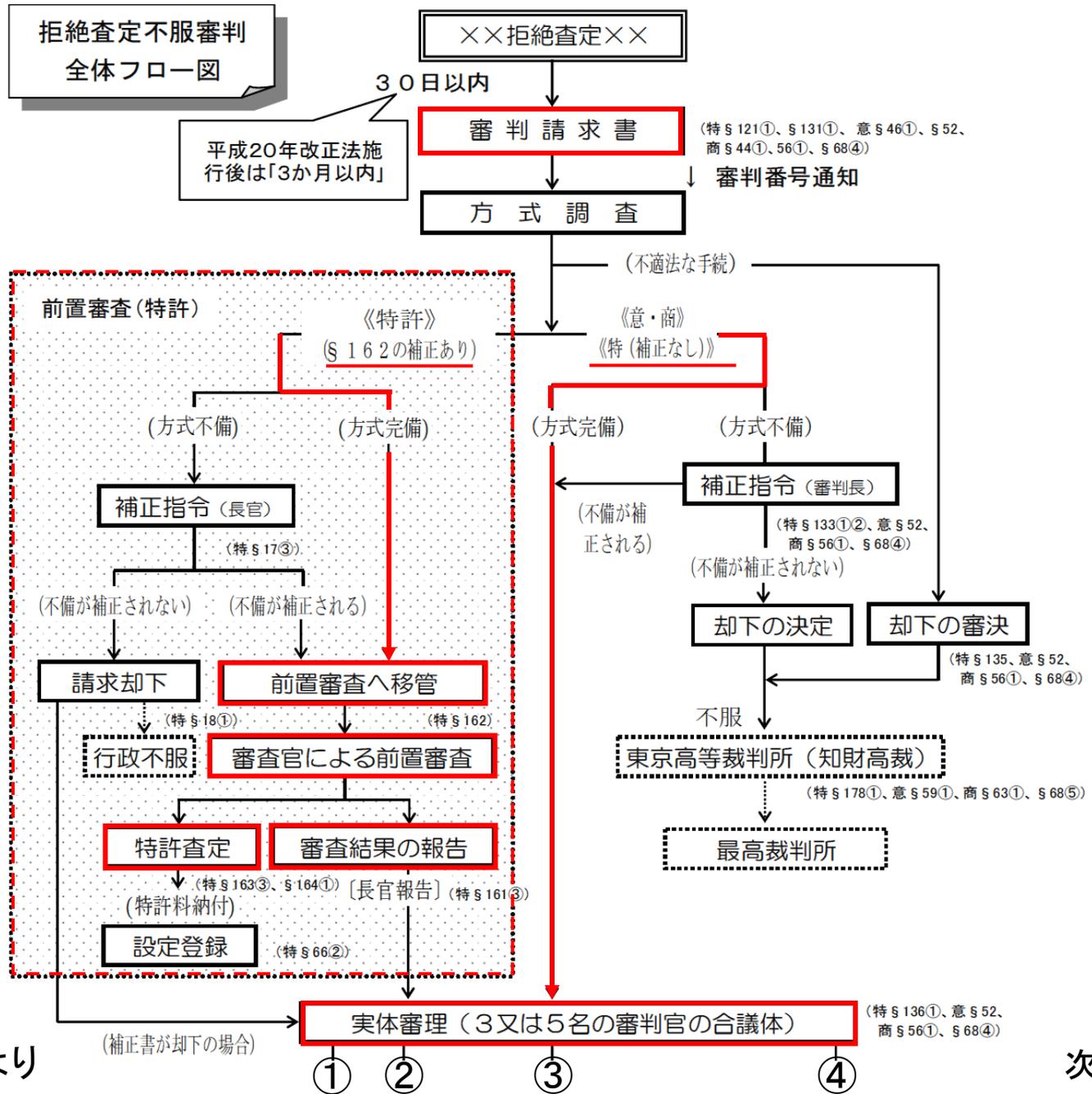
前置審査を含め、全体の流れをつかむ

審判の一般規定 特135～157

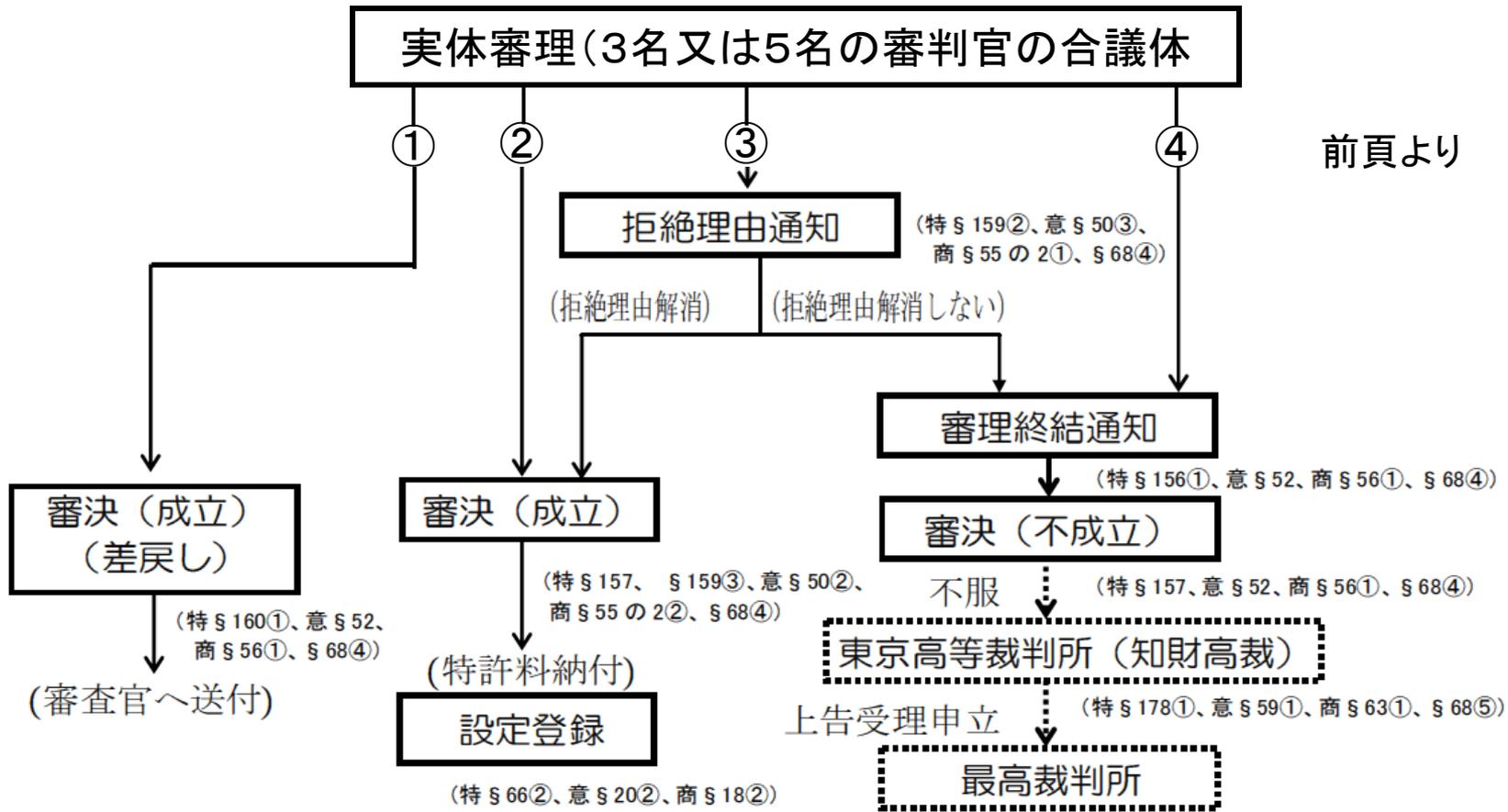
特則(特158～)

■ 審決取消し訴訟 特178

審査、審判との違いを明確におぼえる



前頁より



ご清聴ありがとうございました

皆様のご健闘をお祈りいたします

