

化学における特許戦略

第4回

特許権を取得するための手続き

たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

特許権を取得するための手続き

1. 発明から特許出願まで
2. 先願主義とは？
3. 特許出願に必要な書類
4. 審査請求について
5. 特許出願から特許権まで
6. 法律の基礎知識

発明から特許出願まで

3

1. 発明の具体化



2. 従来技術の検討

自分の発表論文も含め、従来技術との差別化

3. 特許出願とするか？

実用新案又はノウハウ秘匿の可能性の検討

4. 出願時期の検討

先願主義 : 1日でも早く出願した者が有利となる。

学会発表、論文への投稿＝技術の公開に注意

5. 「発明者(自然人)」…特許を受ける権利(§ 29柱、§ 33) と

「特許出願人(法人、自然人)」…発明者自身、承継人 の決定

6. 代理人の選定

在外者 : 特許管理人(§ 8)、未成年者 : 法定代理人(§ 7)

先願主義について

4

先願主義



(先発明主義)

先に発明したことが
証明できれば勝ち
発明者の保護

先に出願した者が勝ち

現在は米国も含めほぼ全世界的ルール
公平性、手続の簡便性

特許出願



学会発表
論文発表

先願主義と先願権(特許法第39条)

「**先願主義**」 (§ 39-1)

「同一発明」が異なった日に出願された場合
最先の出願(=**先願発明**)のみが特許される

「**先願権**」 先の出願人が、後に出願人の特許化を阻止
する権利
=**ダブルパテント**の排除

◎もしも同一の発明が**同日出願**だったら？

特許出願人の**協議**により決定。

協議が成立しない場合、両者とも**特許を受けられない**。

先願主義と手続補正

6

先願主義

- ・「先に出願した者が勝ち」というルール
- ・発明者保護のためには「先発明主義」
「手続の簡便性」を優先

1日でも早い出願

完全な明細書と
完全な特許請求の範囲

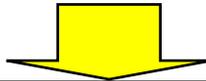
- ①手続補正 (制限付き)
- ②分割出願
- ③優先権制度

明細書作成までの検討手順

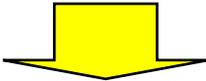
開発目的(研究テーマ)の明確化



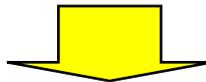
先行技術調査
自分の発表論文・関連出願の抽出



本発明の客観的な把握・見直し
(具体的な生産物、製品のイメージ)



実施例、適用例の追加
(論文を見た研究者が思いつきそうな例)



完成明細書

出願明細書に書くべきこと

論文

論文を読んだ研究者がすぐに思いつくこと、試してみようとする事

実験データから確実にいえること

実験データ

出願明細書

当業者が実験データに基づいて容易に実施できること

実験データから確実にいえること

実験データ

特許出願に必要な書類

特許
印紙

【書類名】 特許願

出願人
発明者
代理人など

【書類名】 明細書

- ・発明の名称
- ・技術分野
- ・背景技術
- ・発明が解決しようとする課題
- ・課題を解決するための手段
- ・発明の効果
- ・発明を実施するための形態
- ・実施例
- ・産業上の利用可能性

【書類名】
特許請求の範囲

特許権として
守りたい
技術的範囲

【書類名】
要約書

発明の
要約

【書類名】
図面

その他、委任状、
譲渡証など

特許出願の手続

10

特許庁の手続・・・原則として「オンライン」手続
書面で行う場合、手続1件ごとに「電子化手数料」が必要

- (1) 特許出願も「オンライン」による電子出願が原則
 - ・ パソコン出願ソフトを特許庁HPからインストール
 - ・ 電子証明書(有料)の取得
- (2) 書面による出願
 - ・ 特許庁出願課窓口提出又は郵送(書留など)
 - ・ 書面の電子化手数料 (1, 200円 + 700 × 枚数 円)

審査請求と実体審査

11

1. **方式審査** 出願公開(1年6ヶ月)準備
手続の瑕疵*→手続きの補正命令(§ 17-3)→手続の却下(§ 18)

2. **実体審査**

「**審査請求**」があってはじまる … **第3者からの請求も可能**

出願から**3年以内**  「**みなし取り下げ**」

- ・「特許出願の審査は、その特許出願についての**審査請求をまつて**行う。(§ 48の2)」
- ・「特許出願があったときは、**何人も**、その日から**3年以内**に、その特許出願について出願審査の請求をすることができる。(§ 48の3-1)」
- ・「出願審査の請求をすることができる期間内に**出願審査の請求がなかったときは**この特許出願は、**取り下げたものとみなす**。(§ 48の3-4)」

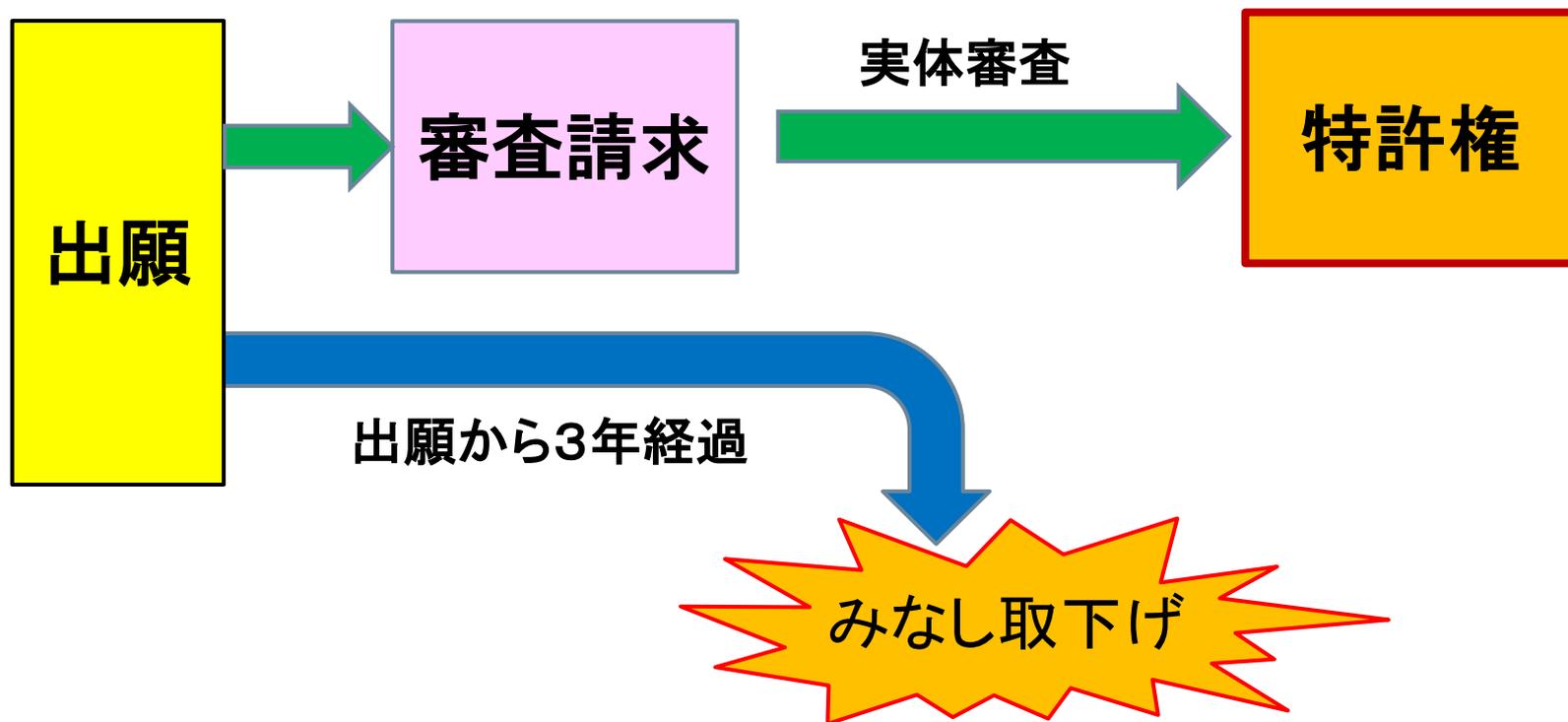
*:瑕疵(かし)=キズ。不備。

審査請求について

12

「**審査請求**」がないと「**特許権**」を取得できない

何人も(出願人/競合他社)



審査官と実体審査

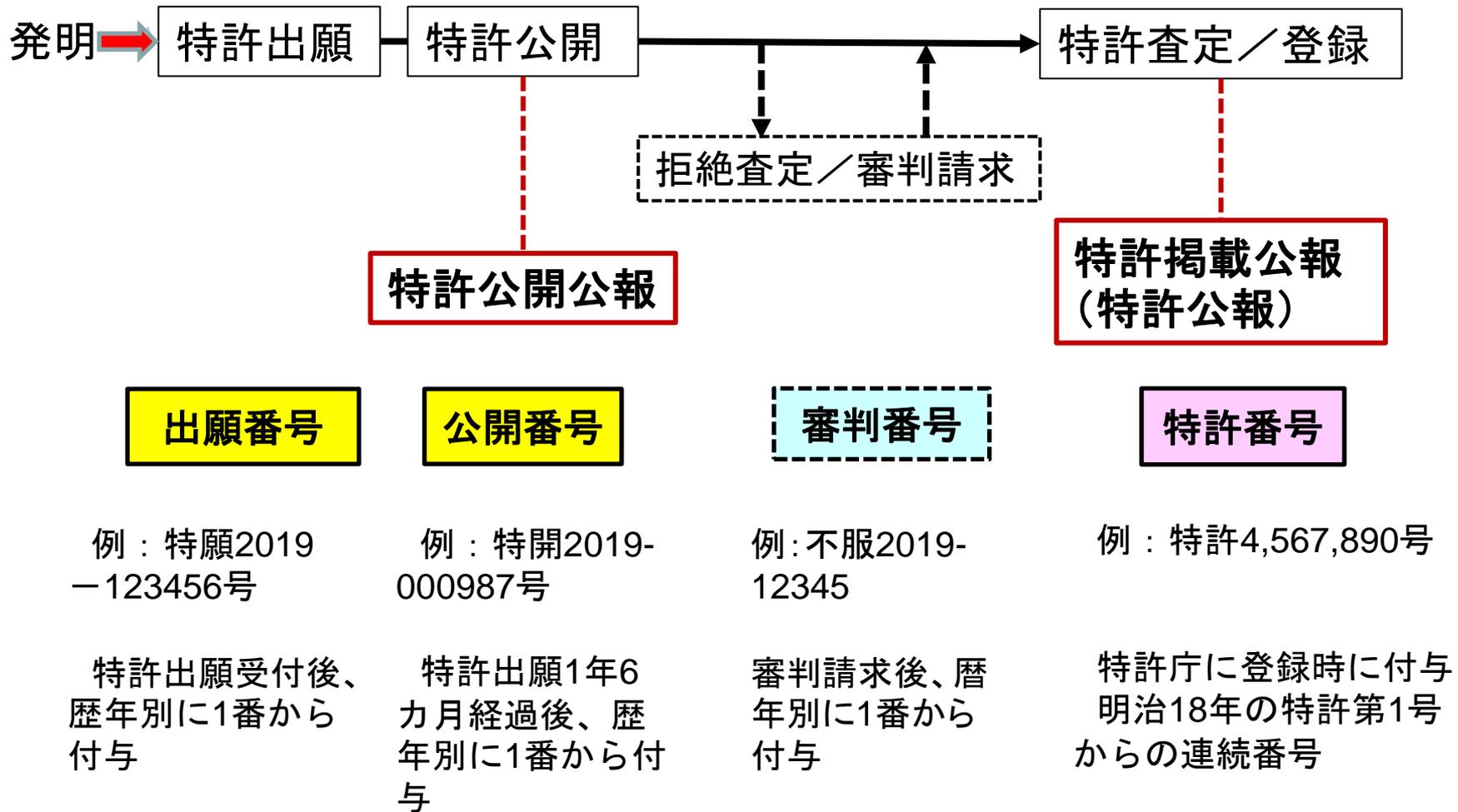
13

- **審査官による審査(実体審査)←特許庁長官(§ 47)**
- **拒絶理由の通知(§ 50)**
 - 拒絶査定をするときは**意見書**を提出する機会を与えなければならない(⇒同時に「**補正書**」提出可能)
- **拒絶査定(§ 49-1) ⇒特許を受けるための条件**
 - 各号のいずれかに該当するときは、
拒絶をすべき旨の決定をしなければならない
- **特許査定(§ 51)** ← **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。(§ 29-1柱書)**
 - 審査官は、拒絶の理由を発見しないときは、
特許をすべき旨の決定をしなければならない

特許を受けられる発明 ↔ 拒絶理由 (§ 49)

- ① 特許法上の発明である (§ 2) § 29-1 柱書
産業上利用できる発明である § 29-1 柱書
- ② 発明の単一性 § 37
- ③ 新規性がある § 29-1-1,2,3 (例外 § 30-1,2)
- ④ 進歩性がある § 29-2 (例外 § 30-1,2)
- ⑤ 先の出願がない(先願主義) § 39 / § 29の2
- ⑥ 明細書の記載不備がない § 36-4-1, 2
特許請求の範囲の記載不備がない § 36-6-1,2
- ⑦ 真の発明者である(冒認、共同出願) § 49-1-7

特許出願後に付与される番号



法律の基礎知識－1

1. 条文の並び方

(第○章 第○節) 第○条－第○項－第○号 (例) 特許法第2条第3項第1号

- ・ 第1条から順。条文の間に増加された条は、第○条の2, 3…など (例) 第29条の2
- ・ 項は算用数字、第1項の「1」は省略。号は漢数字。

2. 条文中の用語の書き方、読み方

- ・ 促音 (小さい「つ」など) は使わない。

「もって」「あつて」は、「もつて」「あつて」と表記

(例) §1: 「…もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」

- ・ 原則として音読み「者(シャ)」「等(トウ)」

(例) §29: 「産業上利用することができる発明をした者は…」

3. 法令用語

(1) 「**及び**」 < 「**並びに**」 と 「**若しくは**」 < 「**又は**」

- ・ 「A及びB並びにC」 = 「(A及びB)並びにC」
- ・ 「A若しくはB又はC」 = 「(A若しくはB)又はC」

(例) §2-3-1: (発明についての「実施」行為)

「物の発明にあつては、その物の生産、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」

法律の基礎知識－2

3. 法令用語

(2) 「みなす」と「推定する」

「**みなす**」：ある事物Aと、それと性質の異なる他の事物Bを、一定の法律関係において同一視すること。＝法律上の「**擬制**」。

法律関係は確定しているのに、異なる事実の主張は許されない。

(例) § 48の3：「…期間内に出席審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものと**みなす**。」

(例) 民法 § 753 「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものと**みなす**。」

「**推定する**」：ある事実について法が「おそらく・・・」と一応の判断を下すこと。

反対の証拠の立証で覆すこと可能

(例) § 103：「他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと**推定する**。」

(例) 民法 § 772 「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と**推定する**。」

(3) 「削除」と「削る」

「**削る**」は、削られる対象となる字句、条項を跡形もなく消してしまうこと、

「**削除**」は、削除の対象となった条、項などを中身をからにするが、形骸を残す

(例) 「第〇条 削除」

(4) 直ちに > 遅滞なく > 速やかに

直ちに：即時性強 **遅滞なく**：正当な理由がない限りすぐ **速やかに**：訓示的意味で早く

練習1：法律用語の使い方

1. 「推定する」と「みなす」

① 民法772条:

「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と(みなす・推定する)。 」

② 民法753条:

「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものと(みなす・推定する)。 」

2. 及び、並びに と もしくは、又は

① 本日のランチは肉又は魚料理の中から1種類お選びいただけます。

豚の生姜焼き(又は・もしくは)ハンバーグステーキ、(又は・もしくは)サケの塩焼き(又は・もしくは)サバの味噌煮から1種類です。

② 秋の運動会のリレー選手として、2年生からは

1組の鈴木さん (及び・並びに) 佐藤君、(及び・並びに)
2組の田中さん (及び・並びに) 渡辺君が選ばれました。

法律の基礎知識－3

期間の計算

特許法第3条

- ① 期間の**初日**は、算入しない。
(民法140条：**初日不算入の原則**、半端な時間をカウントしない。)
 - ② 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその**起算日に応当する日の前日**、応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
 - ③ 特許出願、請求など「**特許に関する手続**」についての期間の末日が**行政機関の休日**に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
行政機関の休日＝土日、祝日、12月29日から翌年1月3日
- ◎**特許権存続期間**は「手続」ではないので、期日末日が休日でも満了。

期間の計算の例

<例1> 4月18日から3か月



<例2> 11月29日から3か月



<例3> 9月29日から3か月



今日のポイント

22

1. 発明から特許出願まで

先願主義: 1日でも早い出願が有利

2. 特許出願に必要な書類

願書・明細書・特許請求の範囲

3. 特許出願後の手続

「**審査請求**」によって「**実体審査**」が始まる

・・・出願後3年経過で「**みなし取下**」

 **審査請求**をしないと特許が取得できない

4. 実体審査: **特許査定**と**拒絶査定**(拒絶理由通知)