

第6回

平成30年10月10日

# 特許審査

30年度【知的財産法】杉山 務

## 特許出願・審査

特許出願

審査開始

内容理解(発明の把握)

サーチ(先行技術文献の発見)

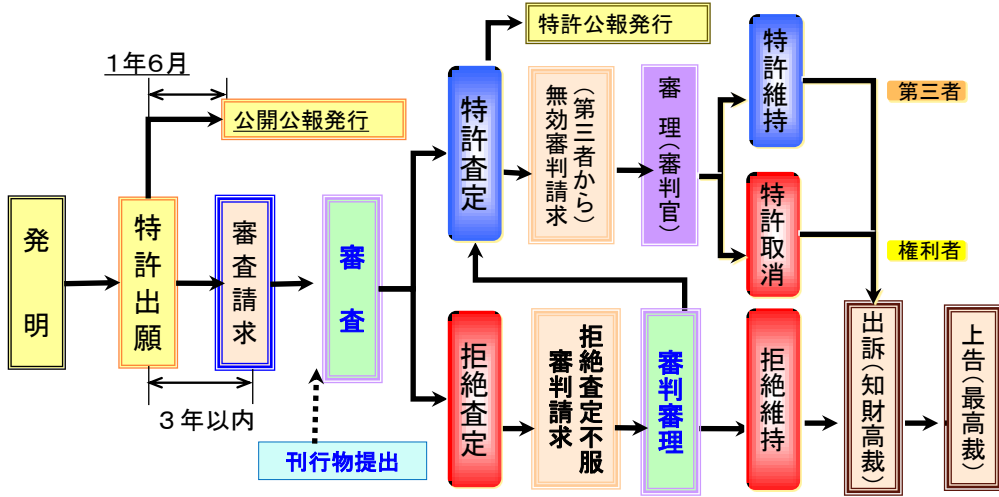
拒絶理由(特許できない理由)

特許査定・拒絶査定

30年度【知的財産法】杉山 務

1

# 特許審査の流れ



# 出願書類



<b>特許請求の範囲(クレーム)</b>		◎特許権が及ぶ技術的手段 = 権利範囲
<b>明細書</b>	発明の名称	◎発明の内容を端的に表現
	発明の詳細な説明	◎発明の内容を理解して再現できるように、明確かつ十分に記載
	従来技術	◎改良の基礎となる最新の従来技術を開示する(先行技術開示義務)
	発明が解決しようとする課題	◎従来技術の問題点
	発明の実施の形態 実施例	◎本発明の実施例
	発明の効果	◎従来技術より有利な点
(図 面)		◎明細書の表現の理解を助ける
要約書		



# 特許審査

## 拒絶理由の通知

- 審査官の審査の結果、拒絶理由に該当すると認められる事項がその出願にあるときには、**拒絶理由**が出願人に通知され、出願人が**意見書**、又は**補正書**を提出する機会が与えられる
- 拒絶理由は**限定列举**  
現実の審査における拒絶理由のほとんどは、新規性・進歩性の欠如と、特許請求の範囲又は明細書の記載不備である

拒絶理由通知書には、意見書提出の指定期間、対象となる請求項、拒絶の理由となる根拠条文、理由の詳細、引用文献等(29条、29条の2、39条の場合)が記載される

### (拒絶理由の通知)

第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、**意見書を提出する機会**を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第三号に掲げる場合において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

6

30年度【知的財産法】杉山 務

# 新規性・進歩性の判断

柄の部分とペン先を分割し、差し替え可能とすることは、当業者でも容易に思いつかない

## 特許となる技術レベル

進歩性あり

新規性あり



差し替えが可能なペン

公知の技術を単に組み合わせることは、当業者であれば容易に想到し得る

進歩性なし



従来は存在せず

新規性あり

細線と太線用を貼り付けたペン

現在の技術レベル  
(公知の従来技術)

消しゴム付鉛筆あり

新規性なし



細線のペン

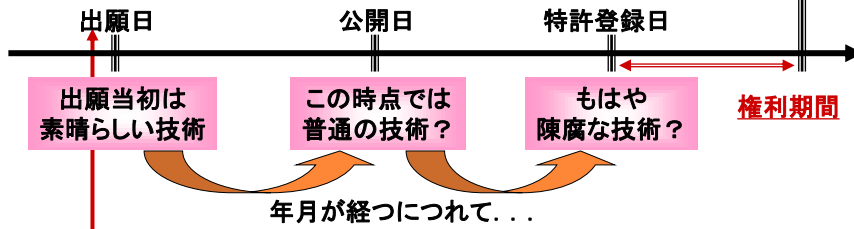
太線のペン

7

30年度【知的財産法】杉山 務

## 新規性・進歩性判断の基準日

特許出願から  
20年



特許性判断の基準日となるのは**出願日**

特許になったときには一見すると陳腐な技術であっても、  
出願当初に**素晴らしい技術**であれば「特許」になり得る

特許の妥当性は、内容だけでなく、**出願時期**も考慮して評価

8

30年度【知的財産法】杉山 務

## 特許の審査

### 審査

- A) 形式チェック: ⑨, ⑩
- B) 発明の理解: ①, ④, ⑤, ⑥, ⑦
- C) サーチ: ②, ③, ⑧

出願の発明の認定

従来技術の認定

相違点の抽出

なければ同一(新規性なし)

相違点の判断

主引例(主引用発明)

副引例

### 拒絶の理由

- ① 自然法則
- ② 新規性
- ③ 進歩性
- ④ 産業上利用性
- ⑤ 明細書記載
- ⑥ 単一性
- ⑦ 補正
- ⑧ 先願
- ⑨ 条約
- ⑩ 出願人

9

30年度【知的財産法】杉山 務

## 意見書・補正書

- ◆拒絶査定をする場合は、弁明の機会を与える
- ◆**弁明の機会**: 意見書の提出により意見主張
- ◆必要ならば、明細書や特許請求の範囲を補正

### 出願人の対応

- 1 意見書提出
- 2 補正書提出(代意見書)
- 3 **意見書と補正書提出**
- 4 何もしない(放置)
- 5 その他(面接, 面会申込)

10

30年度【知的財産法】杉山 務

## 意見書の提出

- 意見書**  
審査官から拒絶理由通知を受け取った場合に、これに反論するために出願人が提出する書類
- 補正書**  
審査官の見解に承服できない場合や、同時に提出する**補正書**により拒絶理由が解消されると主張したい場合には、意見書を指定期間(**通常60日**)内に提出し、意見を述べる
- 意見書・補正書**を指定期間内に提出しない場合には、審査官の拒絶理由を承服したものと判断され、原則、拒絶査定となるので、承服できないときは必ず**意見書を提出して反論**する必要がある

11

30年度【知的財産法】杉山 務

## 補正の時期

**原則**: 特許査定前は明細書, 特許請求の範囲又は  
図面について補正ができる(17条の2)

拒絶理由通知後は次の**期間**に可能

- 1 **最初**の拒絶理由通知の指定期間
- 2 **文献公知発明**記載の指定期間
- 3 **最後**の拒絶理由通知の指定期間
- 4 **審判請求時**

12

30年度【知的財産法】杉山 務

## 補正の許容範囲

**出願当初明細書の範囲内**(17条の2第3項)

明細書, 特許請求の範囲又は図面について補正をするときは, 願書に最初に添付した明細書, 特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

拒絶理由通知後は次の**目的**でのみ可能

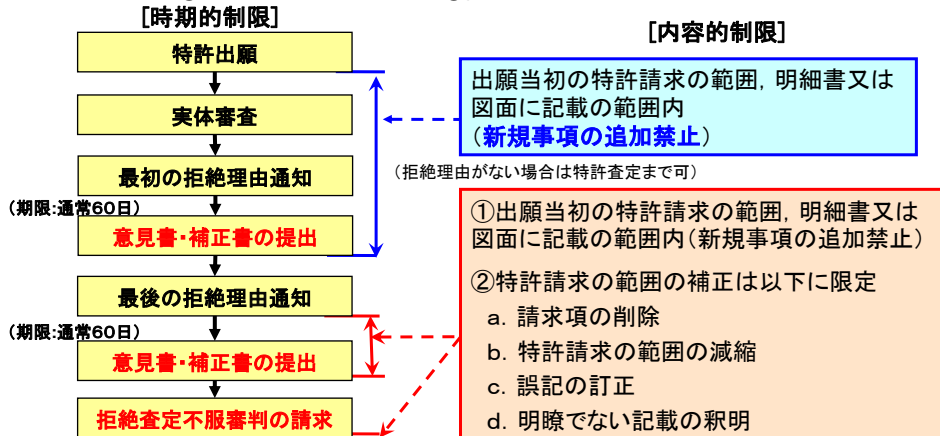
- 1 **請求項の削除**
- 2 **特許請求の範囲の減縮**  
**独立要件**が必要
- 3 **誤記の訂正**
- 4 **明瞭でない記載の釈明**

13

30年度【知的財産法】杉山 務

## 補正書の提出

- 出願後、特許請求の範囲・明細書・図面の内容を補充・訂正(補正)することができる
- しかし、いつでも補正できる訳ではなく(時期的制限)、またどのようにも補正できるわけではない(内容的制限)
- 補正によって、①不十分な内容の補充・訂正②拒絶理由の解消を図ることができる



14

30年度【知的財産法】杉山 務

## 補正の制限

(17条の2)

### 時期的制限

- ・特許請求の範囲・明細書・図面については、特許査定の際の本送達までは補正することができる
- ・ただし、最初の拒絶理由通知を受けた後は、最初又は最後の拒絶理由通知において指定された期間内(通常60日) 拒絶査定不服審判の請求と同時に制限される

### 内容的制限

- ・補正できる内容は、出願当初の特許請求の範囲、明細書又は図面に記載された事項の範囲内に限られる(新規事項の追加禁止) (第3項)
- ・最後の拒絶理由通知の指定期間内、及び拒絶査定不服審判の請求と同時に補正を行うときは、特許請求の範囲の補正は、以下を目的とするものに限られる (第4項)
  - a. 請求項の削除
  - b. 特許請求の範囲の限定的減縮
  - c. 誤記の訂正
  - d. 明瞭でない事項の釈明

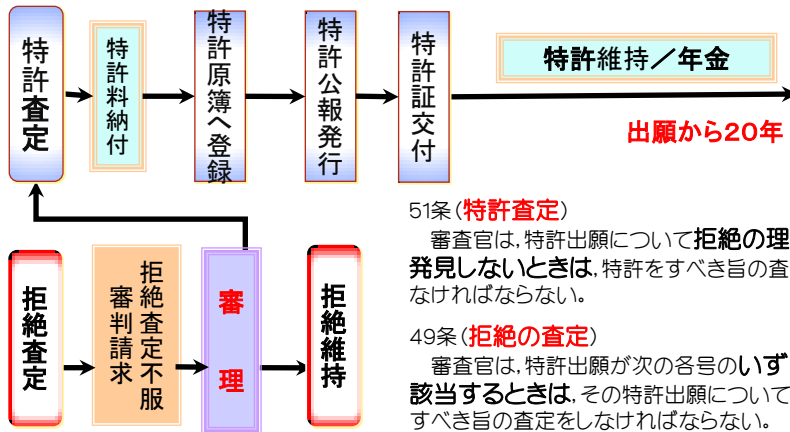
15

30年度【知的財産法】杉山 務





## 特許査定・拒絶査定



18

30年度【知的財産法】杉山 務

## まとめ

STO

ご清聴 ありがとうございました。

7回(12日:金)は、特許情報調査の実践<コンピュータ室予定>

30年度【知的財産法】杉山 務

## 出願手続

### (1) 出願<sup>1</sup> (36条)

願書に、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書を添付して特許庁長官に提出  
電子出願又は書面出願（特許庁窓口又は郵送）郵送の場合、郵便局に差出した日が出願日

◇ 電子出願の割合 98.3% 書面出願は電子化手数料が必要

① 明細書：発明の内容を記載した書類で、発明の課題、従来技術、発明の実施態様の他に発明の内容を理解容易とするために図面を添付した場合、図面の簡単な説明をつける。

② 要約書：検索の用に資するため

③ 特許請求の範囲：権利範囲を特定する

④ 図面：必要な場合に発明の内容理解を容易にするため

### (2) 方式審査 全件について形式的要件の確認

不適法な出願について方式指令

必要な料金が未納付又は不足、代理人の委任状がない、など出願日の認定に影響が少の場合

通常の出願料金は、1件 14,000円 不備が解消しなければ、却下処分（18条の2）

料金納付方法：口座振替、電子現金納付、現金納付、予納による納付、特許印紙による納付<sup>2</sup>

### (3) 出願審査請求（48条の3）

出願日から3年以内にだれでも請求可 審査請求料：118,000+請求項数×4,000（円）

料金の軽減又は免除制度があり、条件を満たせば早期の審査を請求することも可能

3年間請求がなければ、出願は取り下げたものとみなされる。ただし救済規程がある<sup>3</sup>。

また、審査着手前の出願取下では審査請求料の半額返還制度あり。（195条9項）

<sup>1</sup> 特許法第36条

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称

二 図面の簡単な説明

三 発明の詳細な説明

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、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したものであること。

二 その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

<sup>2</sup> 特許印紙額面：10円、100円、300円、500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円、50,000円、100,000円

<sup>3</sup> **第48条の3**（出願審査の請求）

特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官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。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項の規定により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つたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間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なかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。

## (4) 出願公開 (64 条)

出願日から 1 年 6 月経過後に、特許庁に係属している審査未了の出願内容を公開  
公開特許公報のフロントページには、出願人名等の書誌的事項と発明と発明の要約と代表図が掲載され、次ページ以降に特許請求の範囲及び明細書の全文並びに必要な図面が掲載される。

- ・早期の公開を請求する制度も利用可 (64 条の 2) この請求は取下げできない。  
出願公開の効果として、警告により補償金請求権が発生 ただし行使は特許権設定後

## (5) 審査 (47 条)

- ① 文献公知発明に係る情報の記載についての通知 (48 条の 7)
- ② 拒絶理由通知<sup>4</sup> (50 条)  
ほとんどは、新規性 (29 条)、進歩性 (29 条 2 項)、記載不備 (36 条)に関するもの  
指定期間内 (国内 60 日、在外者 3 月) に意見書や補正書で対処
- ③ 意見書の提出 出願人の意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類
- ④ 手続の補正 拒絶理由を解消するために、明細書等を補正する書類

## 5 特殊出願

## (1) 分割出願 (44 条)

一つの出願に複数の発明を含んでいる場合、新たな 1 又は 2 以上の出願とすることが可能  
分割出願できる時期は、明細書を補正できるとき及び特許査定謄本送達から 30 日以内  
効果：適法な分割出願は、元の出願日に出願したものとみなされる遡及効果あり

## (2) 変更出願 (46 条)

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願の相互で出願の形式を変更することが可能で、出願日は元の出願日に遡及

- ・意匠登録出願から特許出願  
出願日から 3 年以内又は拒絶査定謄本送達日から 3 月以内(46 条)
- ・実用新案登録出願から特許出願  
出願日から 3 年以内；特許の審査請求期間が 3 年であることによる。
- ・実用新案権から特許出願も可能であるが制約あり(46 条の 2)  
出願日から 3 年以内  
技術評価書請求に伴う制限：本人請求後、又は他人請求通知後 30 日を経過するまで  
無効審判請求に伴う制限：最初に指定された答弁書提出期間を経過するまで

## (3) 国内優先主張を伴う出願(41 条)

先の出願に基づいた改良発明を追加して出願すると先の内容については先の出願日が先願や新規性、進歩性判断の基準となる。

元の出願日から 1 年以内に可能で、1 年 4 月経過すると元の出願は取下げたものとみなされる。この 4 月の期間に国内優先権の主張を取り下げるか、新たな出願を取下げると元の出願は取下とはみなされない。

複数の出願を元にして一つの優先権主張出願をすることも可能であるが、最も古い出願から 1 年以内であることが必要であり、累積的な優先権主張は認められない。

分割出願や変更出願は、出願日が遡及する効果を有するが、国内優先権主張又はパリ条約の優先権主張出願は、出願日が遡及するのではなく、元の出願日と新たな出願日の間に生じた事実により不利益な扱いを受けず、かつ第三者にいかなる権利も発生させない。

遡及する場合との典型的な相違は、権利期間が実際の出願日から計算される点である。

元の出願日から 1 年以内にできなかった正当な理由があれば、救済規定がある。

<sup>4</sup> (拒絶理由の通知)

**第五十条** 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

## (4) パリ条約の優先権主張を伴う出願(43条)

外国出願に基づいて日本へ出願することにより、最初の国の出願日が日本の出願日と同様に扱われる。パリ条約に加盟する国の出願を元に日本への出願をする場合、出願と同時に優先権を主張し、その日から30日以内に優先権の基礎とした出願の証明書を提出する必要がある。

## (5) 存続期間延長登録出願 (67条の2)

医薬品医療機器等法により特許発明を実施できなかった期間があった場合、5年を限度に特許権の延長を請求できる。♪現在は、薬と農薬の特許だけが延長可能

元の出願からの権利期間の存続期間が延長されるので新たに権利期間が付加されるのではない。

## (6) 外国語書面出願：英語による正規の特許出願 (36条の2)

翻訳文を出願日から1年2月以内に提出すると、翻訳文は、願書に添付した明細書等とみなされる。

♪願書だけは日本語であることが必要

## ◆手続期間：救済規程

期間徒過後の救済規定に係るガイドラン【四法共通】(平成27年4月1日改訂版)

所定の期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後1年(商標の手続に関しては6月)以内に限り、手続をすることにより、手続をしなかったことによる効果の回復が認められる。

- (1) 外国語書面出願の翻訳文の提出(特許法36条の2)
- (2) 出願審査の請求(特許法48条の3)
- (3) 特許料及び割増特許料の追納(特許法112条の2)
- (4) 外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出(特許法184条の4)
- (5) 実用新案登録料及び割増の追納(実用新案法第33条の2)
- (6) 外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文の提出(実用新案法第48条の4)
- (7) 意匠登録料及び割増登録料の追納(意匠法第44条の2)
- (8) 商標権の更新登録の申請(商標法第21条)
- (9) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商標法第65条の3)
- (10) 書換登録の申請(商標法附則第3条)
- (11) 特許出願等に基づく優先権主張(特許法第41条)
- (12) パリ条約の例による優先権主張(特許法第43条, 43条の2, 43条の3, 施行規則27条の4の2, 実用新案法11条)
- (13) 実用新案登録出願等に基づく優先権主張(実用新案法第8条)