

特許出願状況から見た化学界の現状と将来 及び特許化に向けた出願テクニック

たかはし国際特許事務所

弁理士 高橋徳明

Tel: 03-3398-6211

Mail: Takahashi-patent@jcom.home.ne.jp

(B) 特許化に向けた出願テクニック ——特許法の理解とその応用——

- (a) 特許権とは
- (b) 出願から特許までの手続
- (c) 特許要件を備えた発明とは
- (d) 自己のした発明の把握
- (e) 特許請求の範囲の記載と特許権の行使

(a) 特許権とは

発明の開示の代償として、一定期間、その発明を独占排他的に実施できる権利

「発明の開示」は、**明細書、特許請求の範囲及び図面**で行う

「一定期間」とは、「特許登録日」から「**出願日から20年目の日**」まで
(延長制度により最大5年延長可能)

- * 文章と図面による発明の開示・・・困難性あり、テクニックが必要
- * 独占排他的に実施できる範囲・・・特許請求の範囲で定める

(b) 出願から特許までの手続

特許出願

国内優先権主張出願……………特許出願後1年以内

パリ優先権主張出願……………特許出願後1年以内

(国際特許出願(PCT出願))

出願公開……………特許出願後1年6ヶ月後

出願審査請求……………特許出願後3年以内

拒絶理由通知……………(通常、出願審査請求後1.5～2.5年後)

補正書と意見書の提出

* * * *

特許査定

国際特許(PCT)出願の国内移行……………優先日から2年6ヶ月以内

(c) 特許要件を備えた発明とは

* 発明が新しいこと——国内、海外で公然知られた発明でないこと——
(公然実施されていない、刊行物、インターネット等に記載されていない)

* 発明に進歩性があること

* 他人より早く出願していること

* 発明が追試できるように明細書中に記載されていること
(実施可能要件: 特許法第36条第4項)

* 特許請求の範囲に記載された発明が明細書中に記載されていること
(明細書支持要件: 特許法第36条第6項第1号)

* 発明が特許請求の範囲に明確に記載されていること
(明確性要件: 特許法第36条第6項第2号)

* その他

(d) 自己のした発明の把握

[I] 発明の**効果**に特徴があるのか、**構成**に特徴があるのか、その両方に特徴があるのかを明確に区別する。

A. 特定の効果に特徴がある発明について出願する場合。

1. 「その効果を奏するものがあつたらよい」ということに、
気付いた点に特徴があることを主張する必要がある。
2. その効果を奏するもの全てを権利範囲にするべき。

B. 「その効果を奏するものがあつたらよい」ということは誰でも望んでいて
(**効果には誰もが気付いていて**)、特定の物又は方法を発明することによって、その効果を初めて得ることができた場合。

1. その効果を奏するもの全てを権利範囲にはできない。
* 進歩性なし(特許法36条2項) * 発明が明確でない(特許法36条6項2号)
として拒絶される。
2. 従って、効果を奏する「特定のもの」を明確にするべき

[Ⅱ] 発明を組み合わせることにより初めて、新規性や進歩性がでる場合には、組み合わせる意義を見出し、自覚し、記載する

発明 α によって効果aを奏することができ、
発明 β によって効果bを奏する。

「 $\alpha + \beta$ 」の製品は、効果aも効果bも奏するので優れている。

(i) α にも β にも、単独では、新規性も進歩性もない。

(ii) 「 $\alpha + \beta$ 」には、新規性はあるが、進歩性については微妙の場合

1. 今まで、 α (a) に β (b) を組み合わせようとしなかった理由を見出し、自覚し、記載する
2. α と β が両立しなかった場合、その旨と理由を主張する
3. 組み合わせることによって初めてそうするようになった、「効果a+効果b」以上の相乗効果を見出し、その相乗効果、顕著な効果を主張する

[Ⅲ] 発明の技術的範囲を適切に把握する

実例

【請求項1】

平均分子量2000～6000のポリプロピレンワックスを含有してなるトナー

優れた発明で商業的な利益大、
しかし、「ポリプロピレンワックス含有」自体が優れており、
平均分子量は、どうでもよかった。

他社は、例えば、平均分子量10000で実施。

[V]ある効果を示す公知のものに、別の効果があることを発見した場合、発見した**効果を奏する用途**を請求項に書くが新規性に注意

メンソールにネズミよけの効果を見出したとき

悪い例

【請求項1】

ネズミよけの効果を有することを特徴とするメンソールを含有する組成物
→「ネズミよけの効果を有する」の部分で**何も限定していない。**

良い例

【請求項1】

メンソールを含有するものであることを特徴とする**除鼠剤**

【請求項1】

メンソールを含有するものであることを特徴とする**ネズミよけ用組成物**
→ 用途を明確にして、用途で限定する

[VI]

発明特定要件 α に発明特定要件 β を付加させて発明 ($\alpha \cap \beta$) を
想到する容易さと、

β に α を付加させて発明 ($\alpha \cap \beta$) を想到する容易さとは、
同じとは限らない点に注意する

[VII] 材料メーカーと組立メーカーとの共同出願の場合、
発明の対象に注意する

(e) 特許請求の範囲の記載と特許権の行使

1. 製造方法の発明では、**その製造方法で製造した物**の使用、譲渡、輸出、輸入、譲渡等の申出をする行為もその発明の実施に該当する。

* 物の発明では新規性がない場合でも、その物の製造方法の発明にすれば新規性があるようになる場合が多い。

→「**製造方法の発明**」として特許権を得る。

* **侵害訴訟において、被告は、その物を別の方法で製造していることを立証しなければ否認したことになる。**

→侵害の捕捉が可能

侵害訴訟において、特許権者(原告)が侵害であると主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、被告は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない(特許法第104条の2)。

御清聴ありがとうございました

たかはし国際特許事務所

Mail: takahashi-patent@jcom.home.ne.jp

Tel : 03-3398-6211