

# いまさら聞けない特許の知識

Basic Knowledge of Patent

高橋 政治  
Takahashi Masaharu

技術者・研究者が技術開発等の業務を行えば、その後、多くの場合、特許に関する業務が発生する。したがって技術者・研究者には特許に関する知識が必要となる。それでは技術者・研究者にはどの程度の特許の知識が必要だろうか？本稿では技術者・研究者が身につけるべき特許に関する知識について解説する。

Generally engineers and researchers have the task of the patent with technical development. Therefore, the knowledge of the patent is necessary for them. This paper describes the knowledge of the patent that engineers should acquire.

**キーワード：特許出願、特許権、補正、先行技術調査、拒絶理由通知**

## 1 技術者・研究者が身につけるべき特許の知識

### 1.1 はじめに

技術者・研究者は、技術開発等を行った後に特許出願することが多い。よって技術者・研究者には特許に関する知識が必要となるが、特許の専門家（弁理士等）と同レベルの知識を身につける必要はない。技術者・研究者にとって特許は主業務ではないので、そのために多くの時間と労力を費やすのは得策でないからである。必要な知識のみを効率的に身につけ、もし分からないことができたときは専門家の助けを借りればよいだろう。

本稿では技術者・研究者が身につけるべき特許に関する知識について解説する。

### 1.2 どのレベルまで身につけるべきか？（私見）

技術者・研究者が身につけるべき特許の知識について「必ず身につけたい知識」と「できれば身につけたい知識」に分けて表1に示す。なお、表1に記載の内容は一般論ではなく、筆者の私見であることにご注意頂きたい。

表1はチェックリストとしてもご利用頂けると思う。まずは表1の左欄の「必ず身につけたい知識」をチェックして頂き、不足している知識があれば、ぜひ市販の書籍等を利用して、知識を補充

表1 技術者・研究者が身につけるべき特許の知識（私見）

	必ず身につけたい知識	できれば身につけたい知識
基礎的知識	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特許権を取得した場合の利益</li> <li>・ 特許出願から特許権がとれるまでの流れ</li> <li>・ 発明してから特許権がとれるまでの間に発明者が行うべきことの流れ</li> <li>・ 特許権の侵害の判断方法（間接侵害、均等侵害は除く）</li> <li>・ 特許権がとれる条件（新規性および実施可能要件の判断）</li> <li>・ 新規性喪失の例外</li> <li>・ 補正</li> <li>・ 外国出願および国際出願について</li> <li>・ 特許と実用新案の違い</li> <li>・ 共同研究（共同出願）の注意点</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特許権がとれる条件（進歩性、特許請求の範囲の記載要件等）</li> <li>・ 国内優先権主張出願</li> <li>・ 早期審査制度</li> <li>・ 分割出願</li> <li>・ 情報提供</li> <li>・ 発明の種類と特許権の強さ</li> <li>・ 変更出願</li> <li>・ 先使用権</li> <li>・ 検証実験の際の注意点</li> </ul>
実務的知識	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公報テキスト検索を用いた先行技術調査方法</li> <li>・ 発明提案書の作成</li> <li>・ 拒絶理由通知および意見書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 引用文献・被引用文献検索を用いた先行技術調査方法</li> <li>・ FI・Fターム検索を用いた先行技術調査方法</li> <li>・ 拒絶査定後の対応方法</li> <li>・ 特許査定後の対応方法</li> </ul>

して頂きたい。また、表1の右欄の「できれば身につけたい知識」についても、可能な限り多くの項目について知識を習得して頂ければと思う。表1に記載の知識のすべてを身につけることができれば、技術者・研究者としては、かなり高いレベルで特許の知識を有しているといえると思う。また、技術者・研究者の方は、この表1に記した知識を超えるレベルの知識（例えば間接侵害・均等侵害、明細書の詳細な作成ルール等）までも身につける必要はないと筆者は考える。

本稿では、紙面の関係で表1に示した知識のすべてを説明することができないため、なかでも重要な「特許出願から特許権取得までの流れ」「発明してから特許権取得までの間に発明者が行うべきことの流れ」「公報テキスト検索による先行技術調査方法」「外国出願」について簡単に説明する。その他の事項については、市販の書籍等（例えば参考文献1））を利用して知識を補充して頂きたい。

## 2 特許出願から特許権取得までの流れ

特許出願から特許権取得までの間に、どのような手続きを行うかについて図1を用いて説明する。

### ①特許出願

特許庁へ出願書類（願書、明細書、特許請求の範囲および要約書、必要な場合は図面）を提出する。

### ②出願公開

特許出願すると、原則として、出願した日から1年6月経過後に特許出願書類の内容が公開される。出願公開されると特許電子図書館（「IPDL」ともいう）を利用して、インターネット上で誰でもその内容を見ることができるようになる。IPDLのURLは<http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>である。

### ③出願審査請求

特許出願した日から3年以内に、特許庁に対して出願審査請求を行うことができる。出願審査請求を行わないと、特許出願は取り下げたものみなされ、特許出願を放棄したことと同じになる。

### ④拒絶理由通知

上記③の出願審査請求を行うと、しばらくして（平均で2年数カ月後）、特許庁から拒絶理由または特許査定が通知される。拒絶理由通知には特許査定にしない（特許権を与えない）と審査官が判断する理由が記載されている。特許出願人はこれに対して反論することができる。この反論は意見書を提出して行う。また、特許出願人は特許請求の範囲や明細書の記載を変更することができる。このような変更を「補正」という。補正は補正書を提出して行う。

### ⑤拒絶査定

拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消しなければ拒絶査定となる。

### ⑥特許査定

拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出して拒絶理由が解消した場合、特許査定となる。特許査定となった場合、その後、特許料を支払うと特許権の設定登録がなされる。後述する特許審決となった場合も同様である。また、特許権を得た後もそれを維持するためには特許料を支払う必要がある。

### ⑦拒絶査定不服審判の請求

上記⑤の拒絶査定に納得できない場合、拒絶査定不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判は審査とは異なり、3人又は5人の審判官が行う。

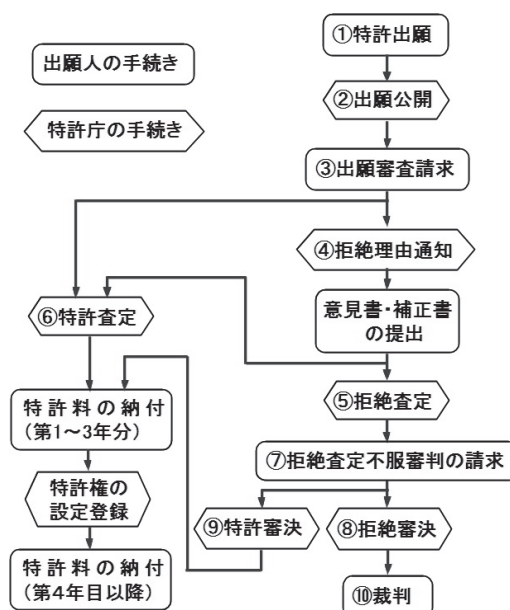


図1 特許出願から特許権取得までの流れ<sup>1)</sup>

⑧拒絶審決

上記複数の審判官による審判の結果、拒絶が維持される場合、拒絶審決となる。

⑨特許審決

逆に拒絶が覆った場合、特許審決となる。

⑩裁判所

上記⑧の拒絶審決に納得できない場合、裁判所（東京高等裁判所）に訴えることができる。この審決取消訴訟で負けた場合、不服なら最高裁判所に訴えることもできる。

3 発明してから特許権取得までの間に発明者が行うべきことの流れ

発明してから特許権取得までの流れの中で、発明者（技術者や研究者）が行うべきことについて、図2を用いて説明する。なお、図2に示す流れは典型例であって、必ずしもこのようになるとは限らない点にご注意頂きたい。

①特許出願を行うべき日の確認

発明が完成したら、初めに、その発明について実施や公開の予定があるか、それがいつなのかを確認する。発明の新規性がなくならないように、販売日やお客様に説明する日等よりも前に特許出願しなければならない。なお、新規性がなくなった後でも特定期間内に特定の手続きを伴って出願すれば、新規性喪失の例外の適用を受けることができる場合がある。

②先行技術調査

次に自分が創作した発明（以下「本発明」ともいう）と同じ発明または類似する発明が、過去に出願されているか否かを調査する。この調査を先行技術調査または従来技術調査という。

③発明提案書の作成

先行技術調査を行った後、次に発明提案書を作成する。この発明提案書には、本発明の内容や先行技術の調査結果、先行技術と本発明を比較した結果などについて記載する。

④出願書類の作成

発明提案書を作成したら、それに基づいて特許出願書類を作成する。

なお、出願書類の作成を特許事務所へ依頼した

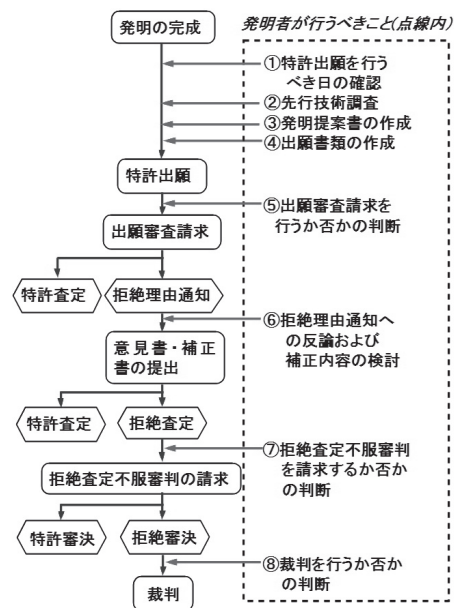


図2 発明者が行うべきことの流れ<sup>1)</sup>

場合は、特許事務所の弁理士が作成した出願書類の内容を必ずチェックして、内容に問題がないことを確認すべきである。

特許出願書類が完成したら特許庁へ出願する。

⑤出願審査請求を行うか否かの判断

出願審査請求を行う場合は、特許庁へ審査のための費用（印紙代）を支払う。しかし、この費用は比較的高い（概ね15万円）ので、何らかの理由で特許をとらなくてよい場合、出願審査請求をしないのも1つの有効な手段である。出願時には素晴らしい発明だと思っていたが、出願してから2、3年経過してみると素晴らしい発明とはいえなくなっている場合、出願審査請求をしなくてもよいだろう。一方で、自社での事業展開はないが成長するかもしれない技術分野だと判断できるなら、特許権をとっておくことで他社からライセンス料を得られるかもしれないので、出願審査請求をしてもよいだろう。

⑥拒絶理由通知への反論および補正内容の検討

拒絶理由通知がきた場合、発明者は拒絶理由通知の内容と引用文献をよく読んで、拒絶理由通知に記載されている拒絶と判断する理由が正しいか否かについて検討する。拒絶理由の内容が不当である場合、その旨を意見書に書いて特許庁へ提出する。一方、拒絶理由の内容が妥当である場合、特許請求の範囲を補正して、審査官が指摘する拒絶理由を回避する必要がある。

### ⑦拒絶査定不服審判を請求するか否かの判断

拒絶理由通知に対して意見書と補正書を提出して反論しても、審査官の判断が覆らなければ、拒絶査定がなされる。この場合、さらに拒絶査定不服審判を請求するか否かを判断する。

ここでは拒絶査定不服審判を請求するだけの価値が有るか無いかを考えることになる。つまり、請求すれば特許がとれる可能性が生じる一方で、特許庁へ費用を支払ったうえで、どのような反論を行うか相当な労力を払って考えなければならなくなる。それだけの費用、時間および労力を払って特許をとるために努力するだけの価値がある発明かを考えて判断する必要がある。

### ⑧裁判を行うか否かの判断

裁判についても拒絶査定不服審判を請求するか否かの判断の場合と同様である。費用や労力等を含め総合的に判断すべきである。

## 4 公報テキスト検索による先行技術調査方法

公報テキスト検索の概要を説明する。

初めにIPDL等の「公報テキスト検索」の画面から、適切なキーワードを入力する。ここで最も注意すべきは、キーワードと「完全に」一致する文言を含むもの「のみ」が検索されるということである。すなわち、同義語は検索できないし、平仮名・カタカナ・漢字表記は区別されることになる。

具体例を挙げて説明する。例えば「イチゴを含んだ大福型アイス」を発明したとし、これと同一または類似する先行技術文献を調査するとしよう。すぐに思い浮かぶキーワードとして、「イチゴ」「アイス」「もち」が挙げられると思う。ここで、多くの技術者・研究者の方は、上記3つのキーワードのみを用いて、これらのすべてを含む文献を検索するが、それではあまりにも不十分である。各キーワードにおいて同義語や異なる表記を考え、それらを検索キーワードに加えていく必要がある。

例えば、「イチゴ」の場合、「いちご」や「莓」と記載した先行技術文献（公開公報）があるはず

である。同様に、「アイス」については同義語である「冷菓」を挙げ、「もち」は「モチ」「餅」「大福」が挙げられる。そして、図3に示すようにキーワードを記入して公報テキスト検索を行い、先行技術文献を調査すべきである（なお、IPDLにおいて空白は「or」を意味する）。このようにすることで検索精度を大幅に高めることができる。

図3 公報テキスト検索

## 5 外国出願について

特許権の効力は特許権が成立した国においてのみ発揮される。従って例えば日本で特許権が成立している発明について、他の国で実施することは自由である。この行為を差止めたい場合は、その国でも特許権を取得する必要がある。なお、「国際出願」は存在するが（= PCT出願）、世界各国で効力を発揮する「国際特許」なるものは存在しない。

また、特許の審査は国ごとに行われる。従って、例えばある国で特許が認められたのに、同じ発明について他の国では特許が認められないことはある。

### <参考文献>

- 1) 高橋政治：技術者・研究者のための特許の知識と実務，秀和システム，2011

高橋 政治 (たかはし まさはる)  
技術士（金属部門）

エース特許事務所 パートナー  
日本技術士会登録「TRIZ研究会」代表  
弁理士  
e-mail : takahashi2@t-pat-eng.com  
HP : http://t-pat-eng.com

