

平成 19 年 7 月 24 日

平成 19 年度 シリーズ講習会
— 特許・実用新案の基礎知識 —

<< 略歴 >>

京都大学 航空工学科 卒業

川崎重工業にて航空機の設計に従事

平成 9 年 1 月 弁理士登録

平成 9 年 1 月～平成 16 年 3 月 明成国際特許事務所

平成 16 年 4 月～現在

特許事務所 源 開設



特許事務所 源
弁理士 加藤光宏

〒481-0013 北名古屋市二子神明27-6

Tel 0568-26-1207 Fax 0568-26-1630 E-mail katomi@mediacat.ne.jp

特許権・実用新案権の効力

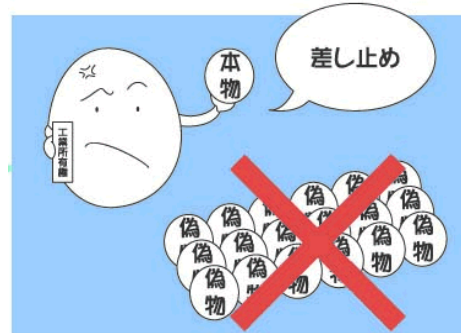
特許権・実用新案権の効力は、下表に示す通りである。

特許権は、主に上述の4点で活用することができる。通常、「権利効力」というときは、差止請求権と損害賠償請求権を意味する。

■差止請求権（特100条・実27条）

権利に係る製品を他人が製造等することを中止させることができる。

《特許法100条》 特許権者又は実用新案権者は、自己の特許権又は実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。



■損害賠償請求権（民709条）

侵害によって被った損害の賠償金を請求することができる。

《民709条》 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

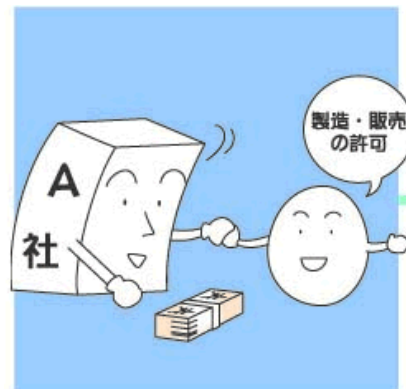


■ライセンス（特77,78条）

他人に実施権（専用実施権、通常実施権）を設定することで、ライセンス収入が得られる。

《特77条》 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

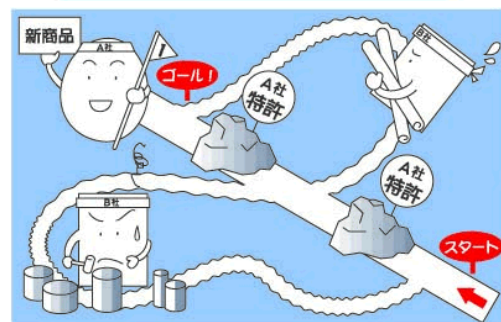
《特78条》 特許権者は、その特許権について通常実施権を許諾することができる。



■競争の優位性確保

特許が取られていると、他者は特許回避のために、多大な設計・開発労力を強いられるため、優位性を確保できる。

↓
技術標準化の動き



特許権・実用新案権の効力についての注意点

■ 差止請求権、損害賠償請求権ともに、「知らなかった」、「独自に開発したものであり、特許の盗用ではない」などの抗弁はまず認められない(特103条)。

このことは、逆に、他社の特許をよく調査した上で製品開発、販売等を行わないと、不意に、これらの権利行使を受けるおそれがあることを意味する。

<<特103条>> 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。

■ 権利侵害とは？

(1) 侵害品が「特許請求の範囲」の発明特定事項（構成要件）全てに適合すること（特70条）。

例) 「特許請求の範囲」に、「断面が六角形の鉛筆」と記載した場合、「断面が三角形の鉛筆」、「断面が六角形のはし」に対しては権利行使をすることができない。

(2) 個人的家庭的な行為に対しては、権利行使できない。

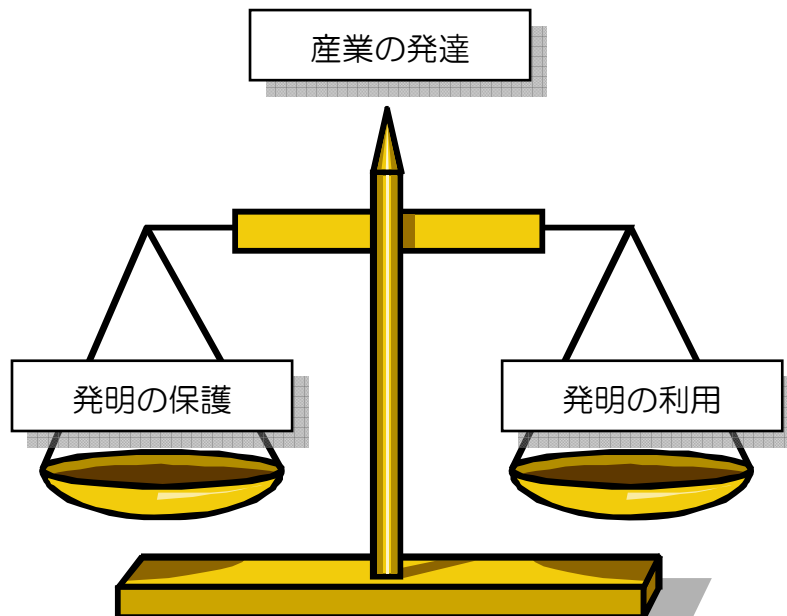
(3) 相手が特許発明の実施について権原を有していないこと

- ・ 特許権者から許諾を受けている場合（専用／通常実施権者）
- ・ 出願前から特許発明に相当する製品を製造等している場合（先使用権者）

■ リサイクル品も権利侵害となり得る

プリンタ用のインクカートリッジのインクを詰め替えて販売した行為が、カートリッジの特許権侵害とされた事件（知財高裁 H18 年 1 月 31 日）

特許・実用新案制度の目的



特許法 1 条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

発明の保護（独占権付与）

発明の利用（発明を公開）



利益に対する期待



技術資料として活用

技術開発を促進・産業の発達

■ 発明の保護と利用がセットになっている点がミソ！

→ 発明を開示する代償として、独占権が与えられる。



開示したくない発明は、特許・実用新案制度では守れない！

→ ノウハウとして秘密管理（「秘伝のタレ」にする）
先使用权（特 79 条）の活用

特許権・実用新案権の保護対象



- 特2条1項 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。
- 実2条1項 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
- 実3条1項 産業上利用することができる考案であって物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、…(略)…実用新案登録を受けることができる。

- 特許では、方法の発明も保護対象となる。
実用新案では、物品の形状等に関するものしか保護対象とならない。
- いずれも自然法則を利用していることが必要。
→ 自然法則を利用していない例を覚えた方がよい（審査基準参照）。
例） ・ 自然法則に反するもの（永久機関など）
・ 経済法則、人為的な取決め（ゲームルールなど）



次のそれぞれのアイディアは、発明または考案に当たるでしょうか？

- (1) イカスミを混ぜたカレーソースの作り方
- (2) 新郎新婦から提出されたリストに従って、引き出物を配送するサービス
- (3) 一定の規則で暗号化した文章を電子メールに入力して通信する方法
- (4) 不燃性の液体を表面に流した胴体着陸用の滑走路

特許要件

特許を受けるためには、次の特許要件を満たすことが必要

- 発明であること（特 29 条 1 項柱書）
- 産業上利用可能性があること（特 29 条 1 項柱書）
- 新規性があること（特 29 条 1 項各号）
- 進歩性があること（特 29 条 2 項）

(1) **発明**であること…前頁参照

(2) **産業上利用可能性**があること

- ・ 医療行為（手術方法、治療方法など）は該当せず
- ・ ビジネスとして成功するか否かは無関係
- ・ 欠点があっても大丈夫（新技術には何らかの改善点があるもの）

(3) **新規性**＝世の中に知られる前に出願しなければ特許を受けられない



- ・ 公知（公然知られること）…新製品の発表など
 - ・ 公用（公然実施されること）…新製品のデモなど
 - ・ 刊行物公知…刊行物や HP への掲載
- のいずれかに該当することにより新規性喪失

- ・ 自己の行為／他人の行為のいずれでも新規性喪失
- ・ 国内／外国いずれの行為でも新規性喪失
- ・ 試作品を外注する場合は、守秘義務の確認をしておく必要あり

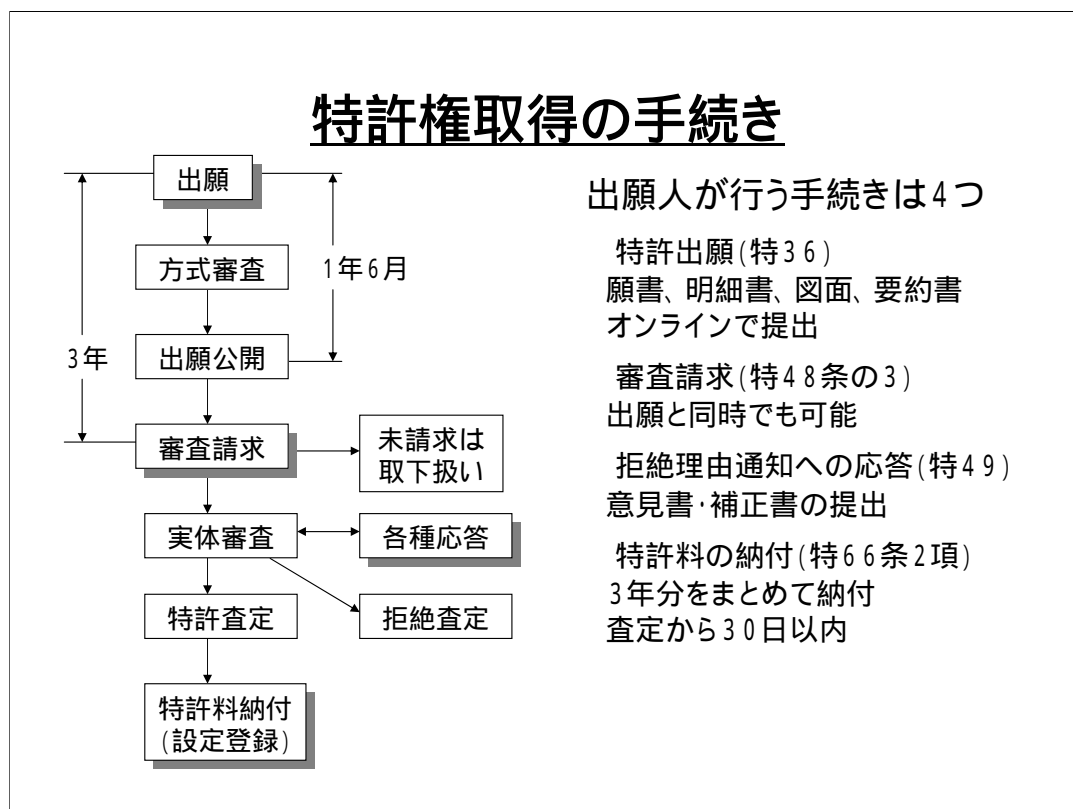
(4) **進歩性**＝当業者が容易に思いつくような発明は特許を受けられない

- 例：
- 従来製品の一部の単純な置き換え…キャスター付机
 - 従来作業のコンピュータ化…伝票集計システム



次のそれぞれのケースで、新規性は喪失しているでしょうか？

- (1) 新開発のデジカメのことを、①妻に話した。②小学生の息子に話した。
- (2) 新技術について学会で発表した後、その日のうちに出願した
- (3) 新機構を組み込んだシャーペンの外観写真が、出願前に雑誌に掲載された。
- (4) 新しい方法でめっきした製品を、出願前に販売した。



特許権は、所定の手続きを経て、取得することができる。

上図には、シンプル化して手続きフローを示した。出願人が行うべき手続きとして最低限、「出願」、「審査請求」、「応答」、「特許料納付」の4つは知っておく必要がある。これらのいずれが欠けても特許を受けることはできない(特許庁から拒絶理由が来ない場合、「応答」が不要になることはある。)

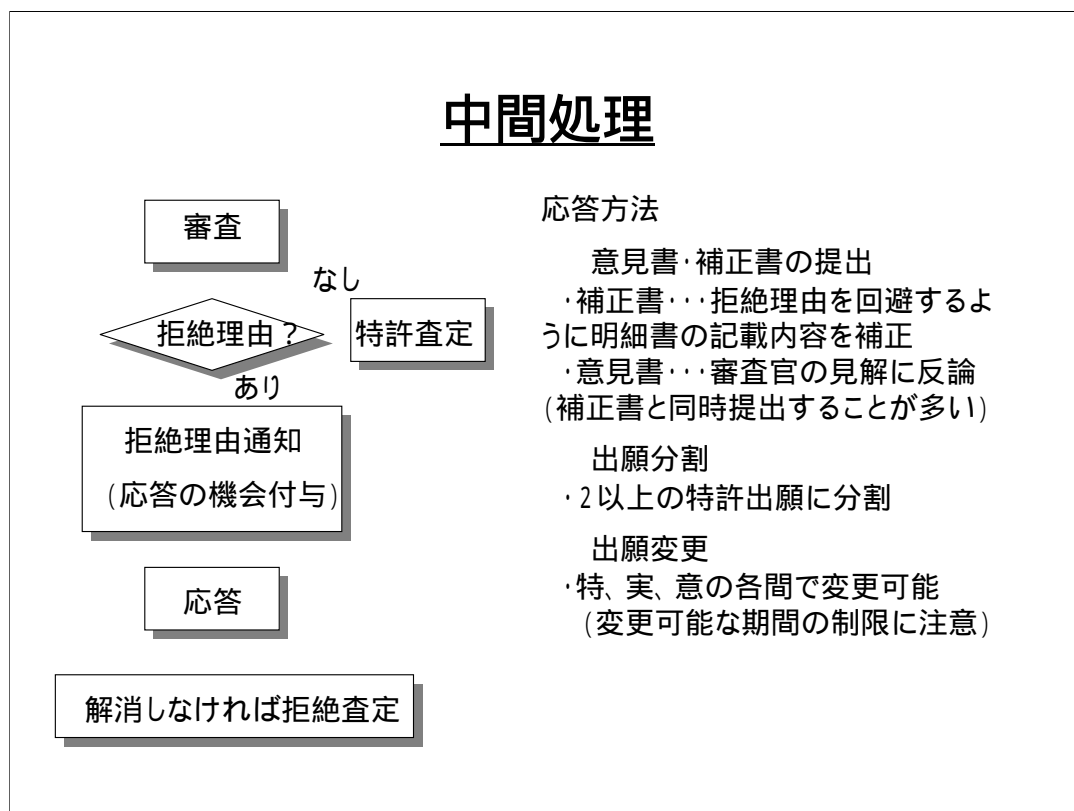
審査請求は、「出願と同時～3年」のいずれか適当な時期に行う。

審査請求時期は、次の2つの観点を考慮して、戦略的に決定する必要がある。

- ・ 審査請求費用は高額(1件当たり168,600 + 4,000円 × 請求項数)である。全出願について一律に審査請求するのではなく、真に権利化が必要なものに絞り込むことが望ましい。

例えば、出願時に重要と思われる技術でも、その後の技術動向によって陳腐化してしまうものがある。審査請求可能な間に技術動向、権利化の必要性を見極める。

- ・ 一方、権利化までには、審査請求後、通常1～2年かかる。従って、早期に権利化が必要な出願(製品の発売時期が決まっている出願など)は、早めに審査請求することが望ましい。



実体審査で拒絶理由が見つかり、拒絶理由通知が出され、応答の機会が与えられる。応答期限は、通常60日なので、速やかな対応が必要である。応答期限を過ぎると、拒絶査定が出される。

通常の応答では、補正書により明細書の内容を補正するとともに、意見書により反論する。

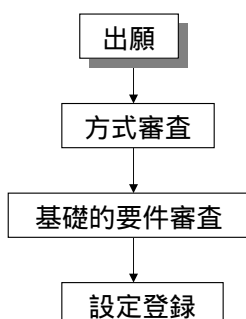
補正は、拒絶理由で提示された先行技術と自己の出願との差違を明確にするために行われる。この際、差違の明確化を意識し、請求項の記載に不要な限定を付けてしまうことがあるので、注意を要する。

補正をすると、その内容で出願していたものとみなされるから、不用意な補正をすると、広い権利を確保するためにした出願時の努力が水泡と帰ってしまうのである。

拒絶理由は、一度だけとは限らない。二度以上の応答が必要となる出願もある。

拒絶査定が確定した後、その結果に不服がある場合には、「審判」で争うことも可能である。

実用新案権取得の手続き



無審査制度を採用

- ・形式的な要件の審査のみ
- ・登録まで約6ヶ月

出願時に登録料納付

権利行使上の制限有り

- ・技術評価書の請求が必要
(出願と同時に請求も可)
- ・不用意な権利行使には、権利者に損害賠償責任有り

実用新案権は、無審査（実14条2項）で与えられる点で、特許権と大きく異なる。

実用新案制度の長所

- ・早期に権利化を図ることができる
- ・手続きが比較的簡略
- ・実用新案登録に基づく特許出願（特46条の2）の活用

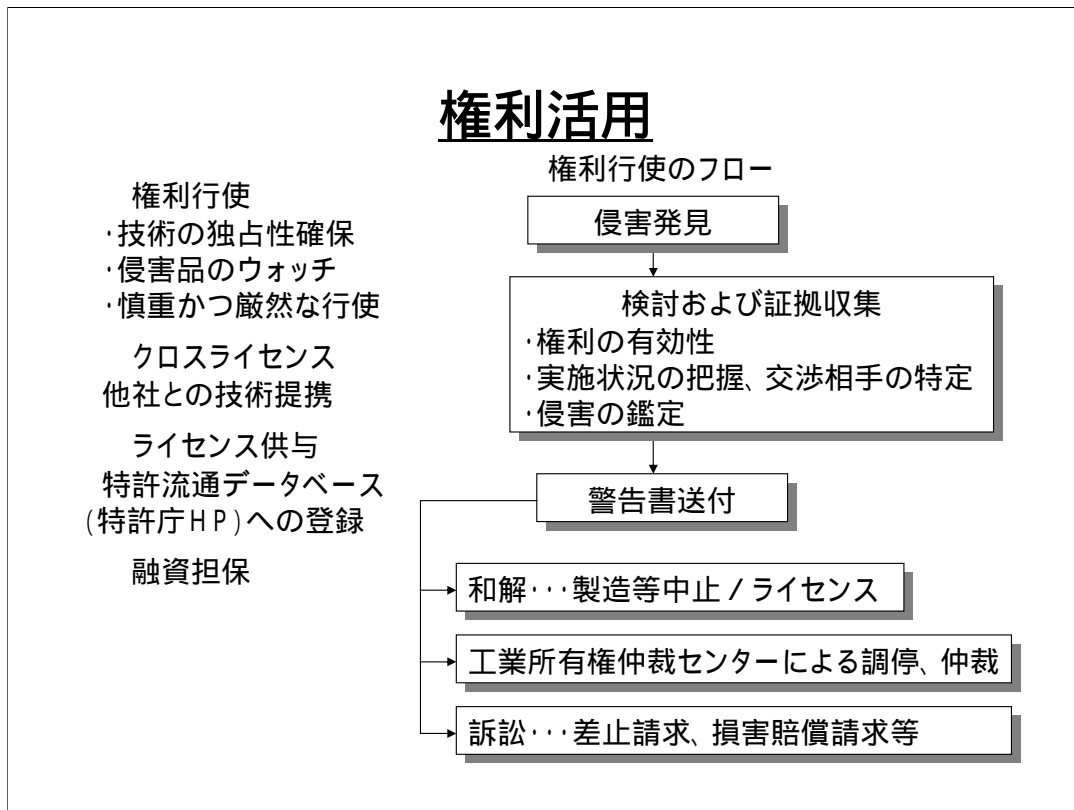
実用新案制度の短所

- ・権利行使には技術評価書（特許庁が権利の有効性を評価した書面）が必要（実29条の2）
- ・不当な権利行使に対しては、逆に損害賠償を請求される可能性がある（実29条の3）
- ・出願時に3年分の登録料を先払い（実31条、32条）

不当な権利行使とは

- ・訴訟を提起しなくても、警告書を送付しただけで該当する可能性あり
- ・権利行使後に実用新案登録が無効となること（無審査なので可能性は比較的高い）
- ・権利の有効性について、十分な注意義務を果たしていないこと

技術評価書の内容が否定的である場合、過去の業界紙（誌）に記載されている公知技術の見落としがある場合など



権利を取得した後は、併せてその活用を図っていくことが望ましい。従来、特許権は、自己の実施技術を防衛する意味での取得が多かったが、最近では、権利活用によって積極的に利益を上げる動きが強まっている。

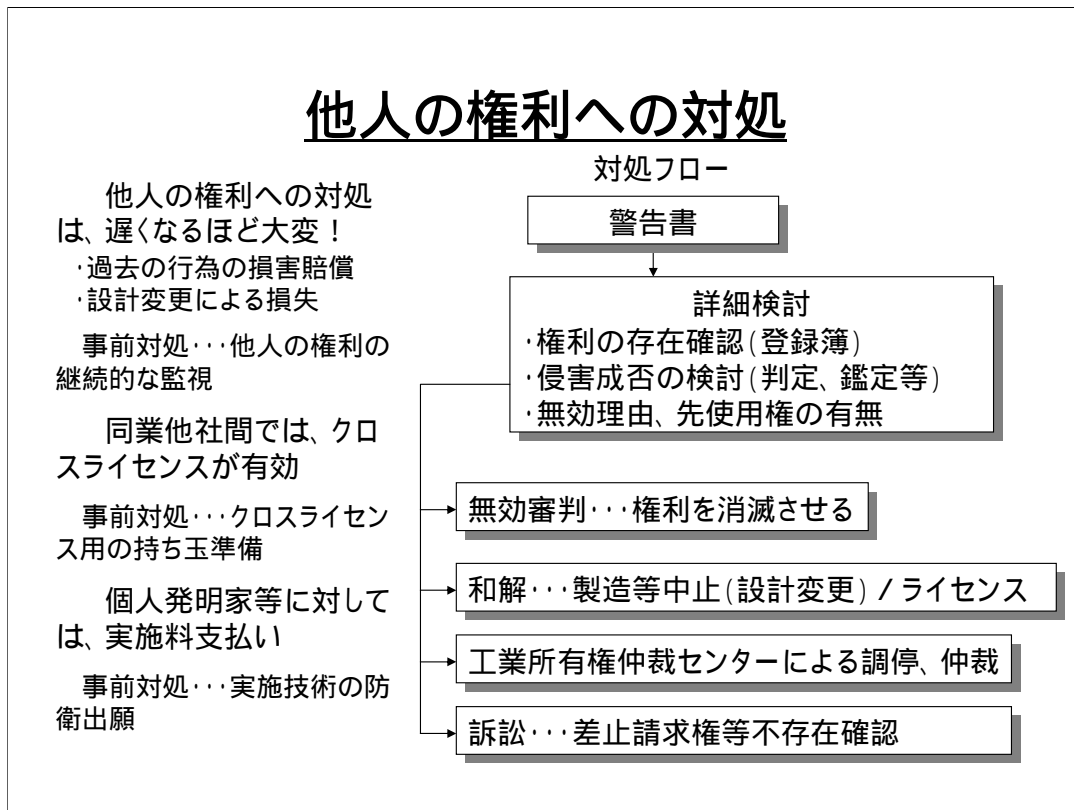
侵害品を発見した場合には、権利行使をすることができる。但し、権利行使は、その得失を十分考慮した上で、慎重に行う必要がある。

侵害との確信が不十分なまま、警告書の送付等を行えば、営業妨害などの責めに合う可能性がある。

侵害を発見した場合、いきなり訴訟を提起するのではなく、内容証明郵便にて警告書を送付するのが通常である。相手が侵害を認め、速やかに和解できる可能性もある。

近年、工業所有権仲裁センターが設立された。弁護士、弁理士を中心とする調停、仲裁を受けることができ、紛争の速やかな解決を図ることができる。

訴訟は、費用、期間がかかるため、「最後の手段」くらいに考えて置いた方が無難である。



他人からの警告書等には、早期に対応する必要がある。遅くなる程、損害賠償の額がかさみ自社にとっての不利益が拡大するおそれがある。

但し、警告書が送付されてきたからといって、侵害に該当しているとは限らない。まずは侵害の成否等について、慎重な検討が必要である。

同業他社との間では、自社特許と互いにライセンスを認め合う(クロスライセンス)ことにより、和解に持ち込むことができる可能性が高い。クロスライセンス戦略を有効に行うためには、自社も有用性の高い特許権を保有していることが必要である。

いわゆる個人発明家は、ライセンス料を目的としていることが多い。個人発明家に対しては、クロスライセンス戦略は使えない。自社の実施技術を防衛的に出願しておく必要がある。

出願書類の作成

書類名	記載事項他	チェックのポイント
願書	発明者、出願人などの書誌的事項	<ul style="list-style-type: none"> ・発明者等の記載漏れ（提出後の補正には、煩雑な手続きが必要） ・住所・氏名の誤記
特許請求の範囲	特許請求の範囲	<ul style="list-style-type: none"> ・請求項の不要な限定（請求項に無用な限定が含まれていると、権利範囲が狭くなる）
明細書	従来技術、発明の開示、実施例など	<ul style="list-style-type: none"> ・技術的な誤り ・請求項と実施例との対応関係（請求項の内容は実施例でサポートされているか？）
図面	省略可能	<ul style="list-style-type: none"> ・技術的な誤り
要約書	発明の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・権利範囲に何ら影響を及ぼさないため、内容の誤り、誤記のチェック程度で足りる。

■各書面は、「40文字／行×50行以内」で、10～12ポイントの文字を用いて記載することとされている。

■発明者＝発明を完成させ、特許を受ける権利を有する者

- ・特許証に名前が記載される。
- ・自然人に限られる・・・会社、部、課単位を発明者とすることはできない。
- ・複数人の記載（共同発明者）が可能
共同発明者＝単なる管理者、補助者、後援者は含まない

■出願人＝権利を享有する者

- ・法人も可・・・例：発明者から特許を受ける権利を譲受した会社
- ・複数人の記載（共願）が可能

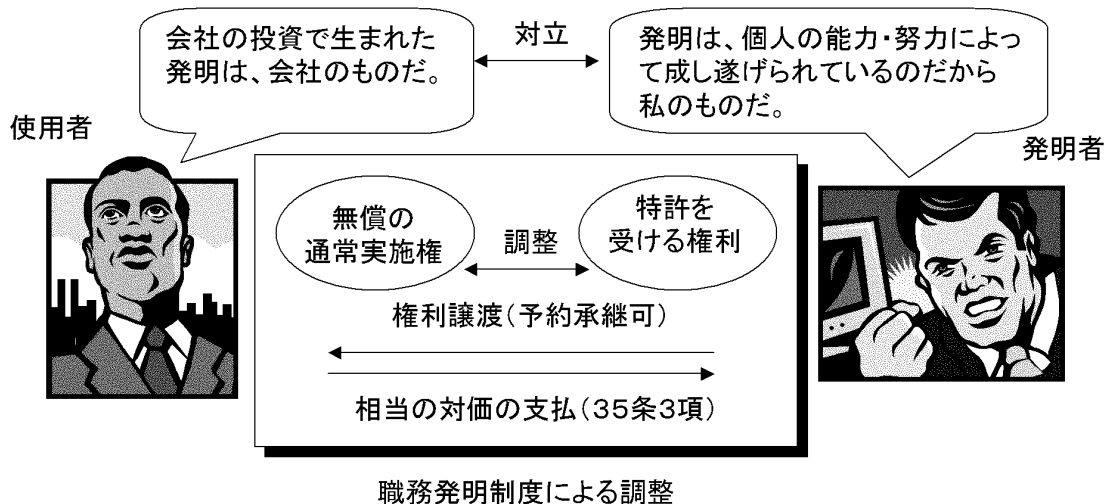
■共願の注意点

- ・権利の移転、実施権の設定に共願者の同意が必要（特73条等）
- ・権利行使が単独でできるか否か不透明
- ・拡大先願（特29条の2）の適用除外を受けにくい

(注意) 著作権の都合上、13～16頁は省略してあります。

職務発明制度について

■ 使用者と発明者の利害を調整する制度



■ 「相当の対価」(特許法35条3項、4項)を巡る訴訟

青色LEDについては、2004年1月30日に東京地裁で200億円の支払いを命じる判決が出されたが、その後、控訴審において8.4億円で和解した。

対価の問題については、オリンパス光学工業の事件が重要である。この事件では、企業側が発明者に対して228万9000円の支払いを命ずる最高裁判決が出された(平成13(受)1256 補償金請求事件)。

■ 改正後の対価の支払い方法

(1) 原則、自主的な取り決め(契約や勤務規則で対価について定める)

↓

ただし、その定めが不合理であってはならない(35条4項)

不合理か否かを判断するために、

- ・ 使用者と従業者当との間で行われる協議の状況
- ・ 基準の開示の状況
- ・ 従業者当からの意見聴取の状況等 を考慮

↓

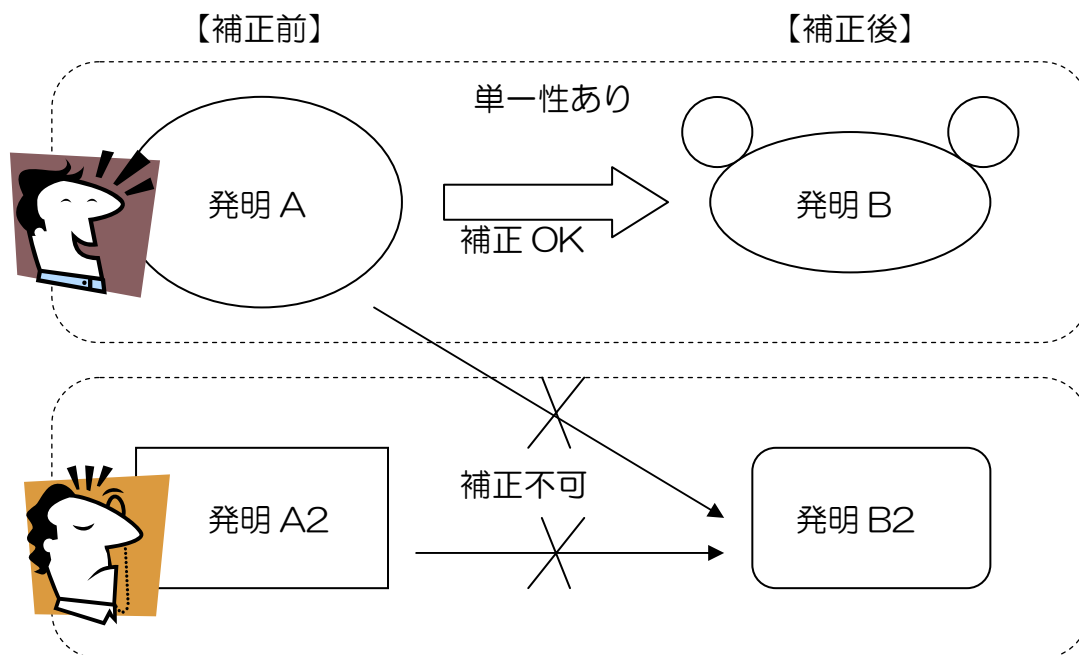
(2) 不合理と認められる時の対価の設定(35条5項)

- ・ 発明により使用者等が受けるべき利益の額
- ・ 発明に関連して使用者等が行う負担等 を考慮

戦略的出願の重要性

平成 18 年改正で特許請求の範囲の補正が厳しくなった

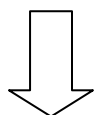
→先を見越した出願を行うことが重要



- 単一性とは＝一件の出願に含めることができる発明の範囲（特 37 条）。
- 「請求項に係る発明」どうしに、同一の又は対応する「特別な技術的特徴」が存在すれば単一性あり

- 発明A、A2に単一性なし → 審査官は最初の一つ（発明A）しか見ない
- 審査してもらった発明A → 単一性を満たす範囲で補正が可能
- 見てもらえなかった発明A2 → これをメインにした補正は不可

（分割出願か、発明Aの従属にするしかない）



出願のポイントを途中で変更することはできない！

→ 出願前にアイデアの本質をしっかりと把握しておくことが重要

アイデアの把握

- 「従来技術→課題→本願」という流れで解決原理を探る

【例題】 従来、断面円形の鉛筆（赤鉛筆のようなもの）しかなかったとする。
ある発明者が、断面六角形の鉛筆を発明し、特許出願しようと考えた。



【従来】

断面円形の鉛筆

【課題】

紛失しやすい、落下して芯が折れやすい ← : 転がりやすい

【本願】

六角形断面にした（転がりにくい断面形状とした）

→断面は、三角形、四角形などでもよい…多角形なら良い

→多角形でなくても楕円形でもよい

→必ずしも全長に亘って六角形でなくてもよい。一端だけ六角形でもよい…「少なくとも一部の断面」が六角形（円形以外の形状）

→円形断面の鉛筆にクリップ状の突起をつけてもよい。

（概念的には、これに含まれる）



筆記具の軸長の少なくとも一部に、非円形断面の部位を設けたこと

- 上位概念化した「発明の本質」が、従来技術を含んでいないかどうかを確認する。

例えば、「ゴルフ鉛筆（右図）」は既に



存在したとすると、これを避けるように本願の概念を減縮する必要がある。

実例：ダブルクリップ

従来、目玉クリップしかなかったところへ、ダブルクリップが発明された場合の出願方法を考える。

従来技術＝目玉クリップ → 発明＝ダブルクリップ



従来技術における課題	発明品での解決方法

出願書類（ひな形）

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項1】

【請求項2】

:

【書類名】 明細書

【発明の名称】 クリップ

【技術分野】

【0001】

本発明は重ねた紙を挟むためのクリップに関する。

【背景技術】

【0001】

従来、紙を挟むために、目玉クリップが広く利用されていた。

【0001】

【特許文献1】 特開*****号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0001】

しかし、目玉クリップには、・・・・・・という課題があった。

【課題を解決するための手段】

【0001】

本願のクリップは、[請求項1のポイント] とすることを要旨とする。

【発明の効果】

【0001】

本願のクリップによれば、

【発明を実施するための最良の形態】

【0001】

本発明の実施例について以下に説明する。

:

（以下、略）

中間処理

特許庁から

「この出願より前に、ガチャ玉が存在するため、この出願の請求項1に係る発明は、新規性、進歩性がない」

という趣旨の拒絶理由が通知された場合の対応を考える。



■ ガチャ玉とダブルクリップとの相違点は？

■ 特許庁への応答

(1) 請求項1を補正

【請求項1】

(2) 意見書の提出