

特許明細書作成セミナー

～研究開発の成果をより実りあるものとするために～

セミナー内容

【イントロダクション】

知的財産権制度の目的とは

【第1部】出願書類の作成

- ① 出願に必要な書類
- ② 特許製品の例示
- ③ 出願の例
- ④ 発明の把握とクレーム化(実習)

【第2部】発明から権利化まで

- ① 特許になる発明とは
- ② 特許要件の概説
- ③ 出願から権利化までの流れ

知的財産権制度の目的は？

目的:

「産業の発達」

手段:

発明の「利用(発明の公開)」と「保護(独占排他権)」の調和

科学技術の累積的な進歩のため



技術情報の公開・利用が必要

後発者が、発明を自由に実施可とすれば
(無形物である情報は複製、模倣が容易)



苦勞して開発した
発明者が保護されない



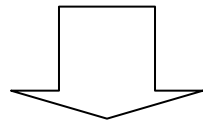
独創的なアイデアをノウハウとして秘匿し、
保護する。

創造的な研究開発意欲の低下。



「科学技術の進歩」や「産業の発達」が図れない。

■ 発明を保護してもらうには？



出願が必要

【第1部】出願書類の作成

出願に必要な書類

■ 願書

発明者・出願人等を記載。

■ 明細書

具体的な発明内容を記載。当業者が**実施可能な程度に詳細**に記載。

■ 特許請求の範囲

特許取得したい発明を記載。

特許請求の範囲は、**審査の対象**を規定し、権利化後は**権利範囲**を規定する。

■ 必要な図面

発明の内容理解に役立つ図面。

■ 要約書

発明の概要を示す参照用の書面。権利範囲には影響を与えない。

発明者について

■ 発明者とは

- ※ アイデアを考え、アイデアを具体的に実現した者
- ※ 単なる研究協力者、一般管理者等は発明者でない

■ 発明者の認定が不適切な場合には

- ※ 特許無効の原因
- ※ 特許権の権利行使が不可(米国)
- ※ 発明者の名誉権、報奨金の問題

■ 発明者認定の最後の拠り所は、ラボノート

明細書の記載事項

■ 発明の名称

発明の内容がわかるようなもの。

■ 技術分野

発明が属する技術分野。

■ 背景技術

従来の技術を記載。

★発明の内容をこの項目に記載しないように注意が必要★

■ 課題

従来技術の問題点等を記載。

★課題を書きすぎると権利範囲を狭めてしまうことも★

■ 解決手段

上記「課題」をどのようにして解決したかを記載。

■ 効果

発明によって得られる従来技術には無かった効果を記載。

★課題と同様、書きすぎないようにする★

■ 図面の簡単な説明

各図面の概要を説明。

■ 実施形態

発明を当業者が実施できる程度に詳細に記載。

★サポート要件と実施可能要件に注意★

★実施形態の記載は、将来的には補正の材料に(明細書に記載されている事項を請求項に追加することができる)★

発明が十分に記載されていること

- 第三者が実験結果を再現できるか？（実施可能要件）

先生方(分野のプロ)が再現できる程度の記載では不十分！

学部生レベルで、明細書の記載と一般知識に基づいて、発明を再現できるかどうか？

⇒ 基本的には論文の実験項程度の記載があればよい。

- クレームをサポートするに十分な実験データ等があるか？
（サポート要件） ⇒ 公的研究機関の出願で指摘され易い

広い権利範囲の取得には、見合った充分量の証拠が必要。

「高い山ほど広い裾野が必要」というイメージ

特許請求の範囲の記載要件

- 発明ごとに請求項単位に区分して記載
多面的・階層的な出願が可能。
- 出願人が必要と認める発明特定事項の全てを記載
発明をどのように表現するかは出願人の自由。
- 明細書に記載された発明を記載
サポート要件。
- ★ 明細書と特許請求の範囲は一体 ★
- 明確かつ簡潔に記載
特許権の範囲を規定するものであるため。
- ★ 曖昧な記載、冗長な記載は × ★

■ これらの要件が満たされていないならば拒絶

【特許製品の例示】

- ・プニョプニョピン
- ・カド消し
- ・牛乳クリップ

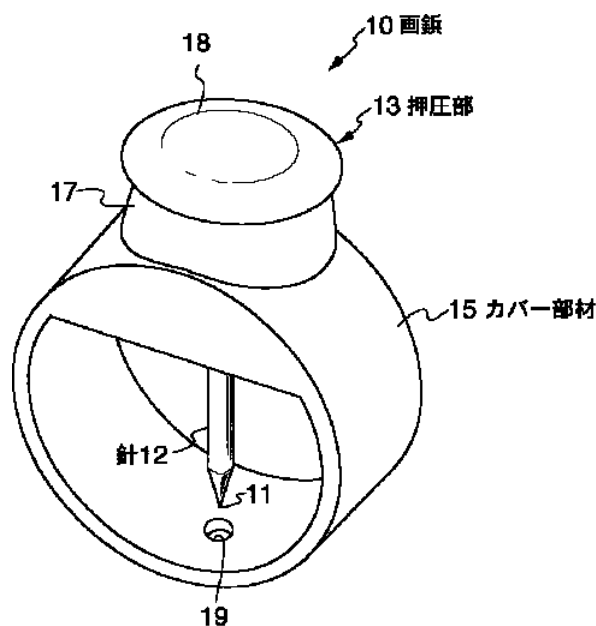
出願の例

■ **従来技術**: 操作部を操作することにより、ばねが作用して、本体内部に収納されていた針が本体外部に突出する画鋏が存在。

■ **課題**: 上記従来技術では、ばねによって針が勢いよく突出して危険。また、操作部に触れただけで意図することなく針が表出してしまうおそれがある。

画鋏一般の問題点として、押圧部を指先で掴むことができる領域が極めて小さく設けられているため、抜き取り作業が困難であることも挙げられる。

■ 発明の構成



クレーム例

■請求項1:

針の一端側に押圧部を備えた画鋏において、前記押圧部に連なって形成されるとともに、前記針の先端側をカバーするカバー部材を備え、前記カバー部材は、針の先端を被固定面に向けて押圧部を押圧したときに変形して針の貫通を許容することを特徴とする画鋏。

■請求項2:

前記カバー部材は、押圧部の相対する端部領域から延びて前記針の先端を回るループ状に形成されていることを特徴とする請求項1記載の画鋏。

■請求項3:

前記カバー部材は、弾性変形若しくは屈曲変形可能な樹脂材により構成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の画鋏。

■請求項4:

前記カバー部材は、針が被固定面に刺し込まれたときに、当該針の抜き取り作業を行う操作部を形成することを特徴とする請求項1, 2又は3記載の画鋏。

審査

■ 特許されるかどうかは、先行技術との関係で決まる。

★ 公知技術と同一の発明、及び公知技術に基づいて容易に想到できる発明は、特許の対象外★

こんな先行技術が存在したら...

図 1 例

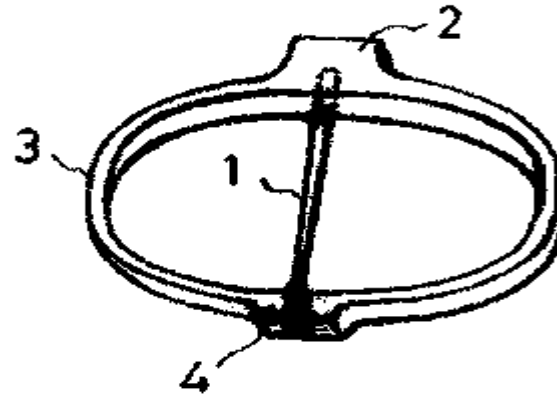
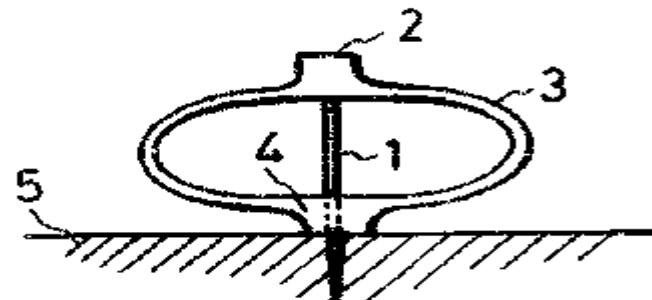
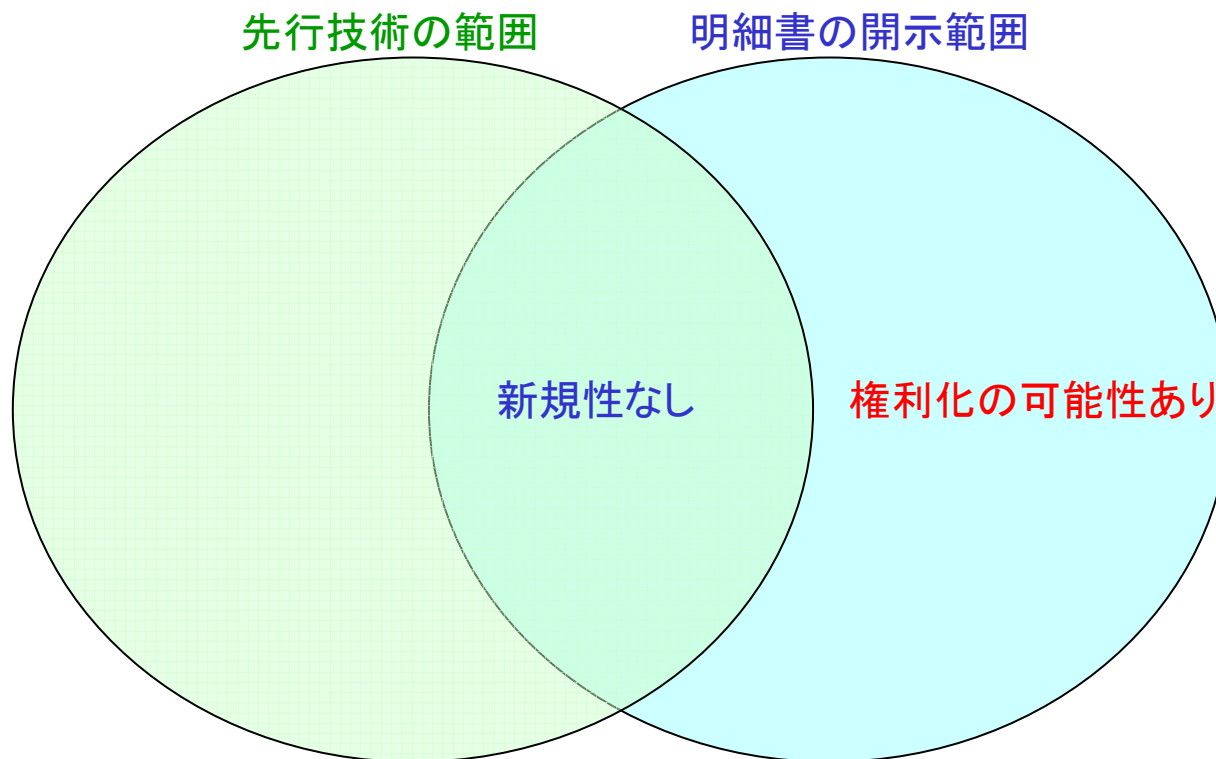


図 2 例



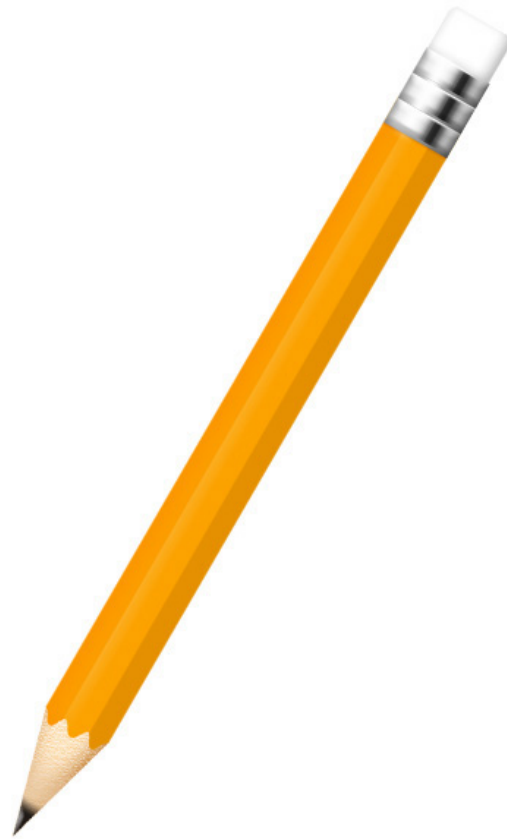
先行技術の範囲と権利化可能な範囲



クレーム作成演習

■ 実際にクレームを作成してみましよう

こんな発明をしたら...



先行技術

- ・断面が丸いものしかなかった。
- ・消しゴムがついているものは無かった

クレーム作成時の着眼点

■従来技術との相違点の把握

どのような構成上の差異があるか？

■相違点の技術的意義

その相違点は、技術的にどのような意味を有するか？

相違点によって生じる、従来技術には無かった効果の検討。

■技術的思想の抽出

効果を奏する最低限の要素は何か？

同じ効果を奏する変形例の検討。

適用可能範囲の検討。

■文章化

抽出した技術的思想を簡潔かつ明瞭に表現。

文章を読んだときに発明の構成が思い描けるか？

不要な限定(構成要素)が含まれていないか？

侵害回避の困難性は？

【第2部】発明から権利化まで

発明は全て特許出願すべき？

■ 他人がまねをしそう／出来そうな発明なら特許出願を検討すべき。

※ 特許権は独占排他権

→①権利者自身が独占的に実施したい

②特定の第三者にのみ実施させたい

③不特定の第三者による実施を阻止したい・・・

※ 他人がまねをしそうでない／出来そうでない発明は、特許権として権利化は可能でも、独占排他権としての価値は高くはない。

※ **ノウハウとして秘匿したいものも特許出願には不適**

特許になる発明とは

- 特許法上の発明であること(発明成立性)
- 産業上利用できること(産業上利用可能性)
- 新規であること(新規性)
- 容易に考え付くものでないこと(進歩性)
- 先に出願されているものがないこと(先願)
- 発明が十分に明細書に記載されていること(実施可能要件及びサポート要件)

特許法上の発明とは？

「自然法則を利用した技術的思想の創作・・・」

(特許法第2条第1項)

<発明に該当する例>

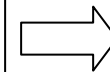
- ① 物の発明・・・遺伝子、タンパク質、化学物質、装置、プログラム・・・
- ② 方法の発明・・・測定法、スクリーニング法、・・・
- ③ 物の製造方法の発明

<発明とならない例>

- ① 自然法則そのものや、単なる発見(万有引力の法則など)
- ② 自然法則に反するもの(永久機関など)
- ③ 単なる人為的な取り決めなど(ゲームのルール)
- ④ 自然法則以外の法則を利用(経済法則)・・・

新規性

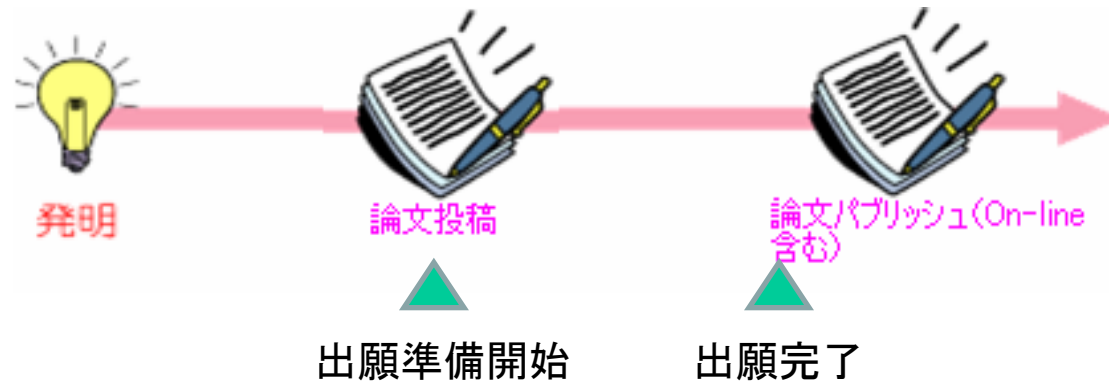
- 出願前に不特定の人に知られた発明
テレビで放送、学会等で発表等。
- 出願前に実施された発明
一般に販売された等。
- 出願前に刊行物等に記載された発明
書籍、特許公報、インターネット等。



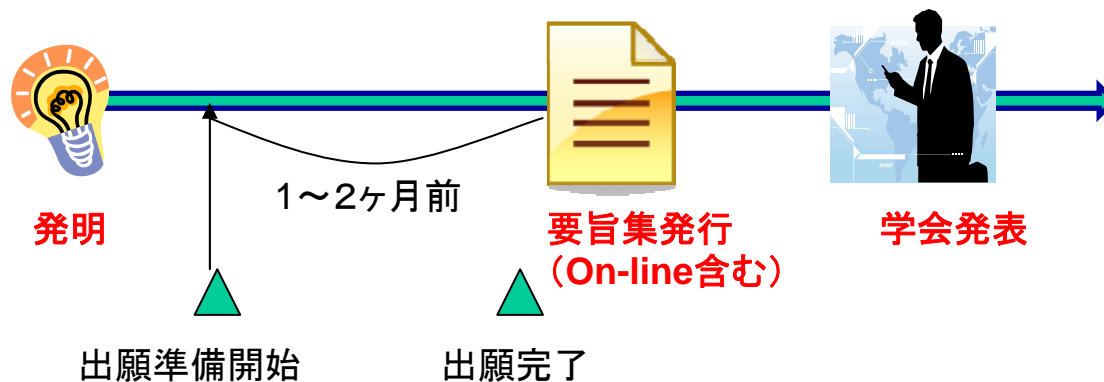
新規性なし

発明完成～特許出願までのスケジュール例

■ 論文ご発表時の例

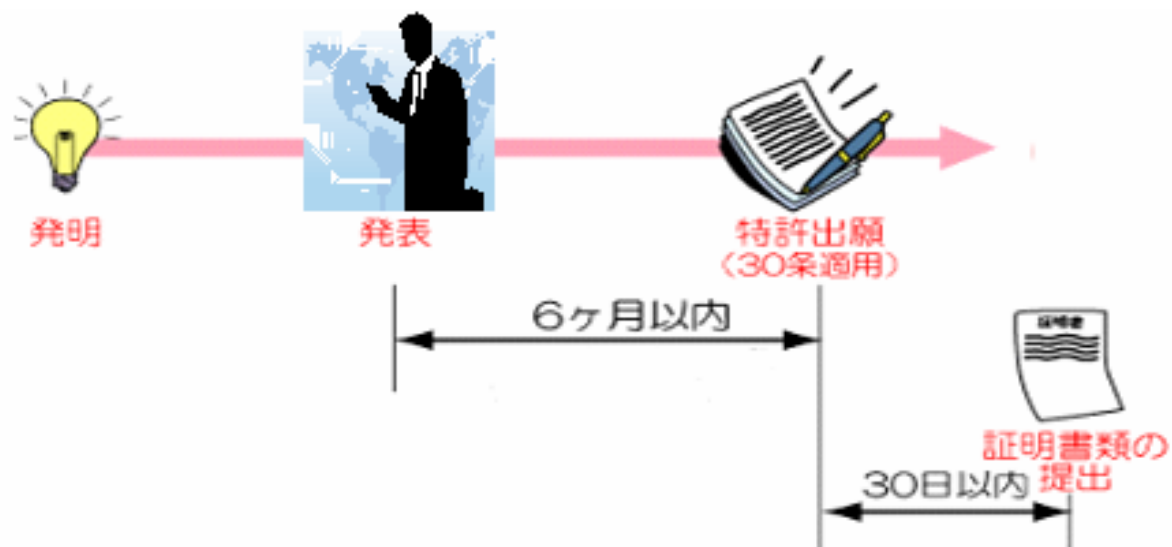


■ 学会ご発表時の例



発表後の出願（特許法30条）

■ 新規性喪失の例外適用（特許法30条）



⇒ 特定の発表等は、発表後6ヶ月以内の出願は可能

しかし、

- ① 全ての発表等が適用対象ではない
(例: 30条適用団体が主催・共催。後援は不可。海外団体の適用なし)
- ② ヨーロッパ等への出願が不可になる
- ③ 証明書の作成・入手など、煩雑な手続きを要する

進歩性

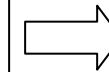
■当業者(その分野の技術者)が、公知技術に基づいて、容易に考え出すことができる発明か？

■公知技術から最適材料の選択・設計変更によってなされた発明。

公知技術の単なる寄せ集め。

■公知技術を組み合わせる動機付け有り

■有利な効果なし



進歩性なし

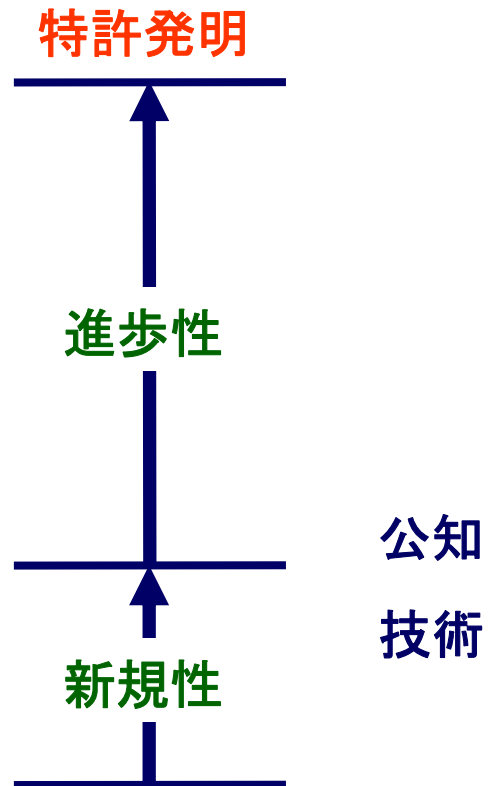
新規性と進歩性

1) 新規性

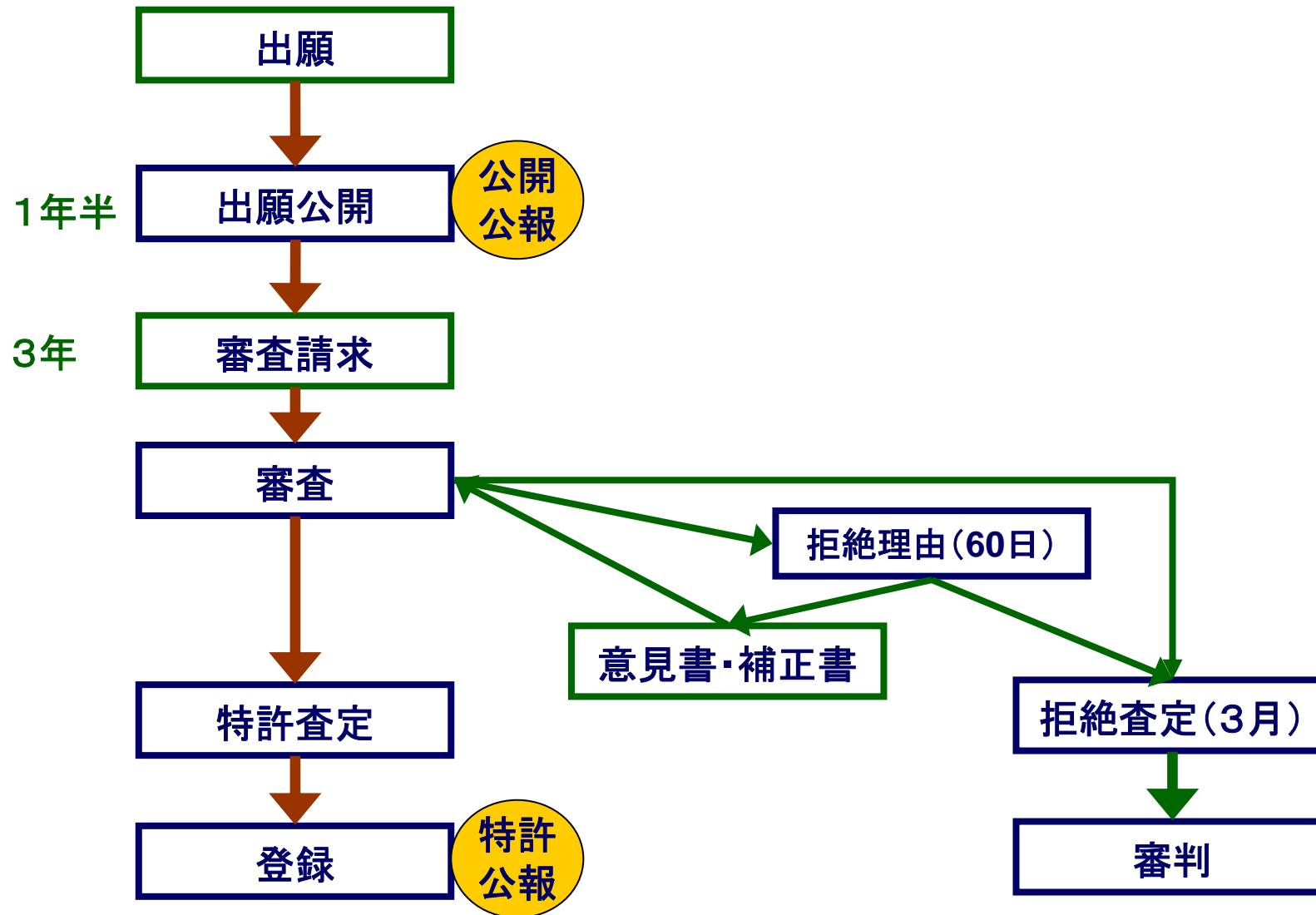
新しい発明か？
(研究成果なら通常はクリアしている)

2) 進歩性

当業者(その分野の研究者)が容易に
考え出すことができる発明か？



出願から権利化までの流れ



ご清聴ありがとうございました

原謙三国際特許事務所 大阪本部
弁理士 塩川 信和