

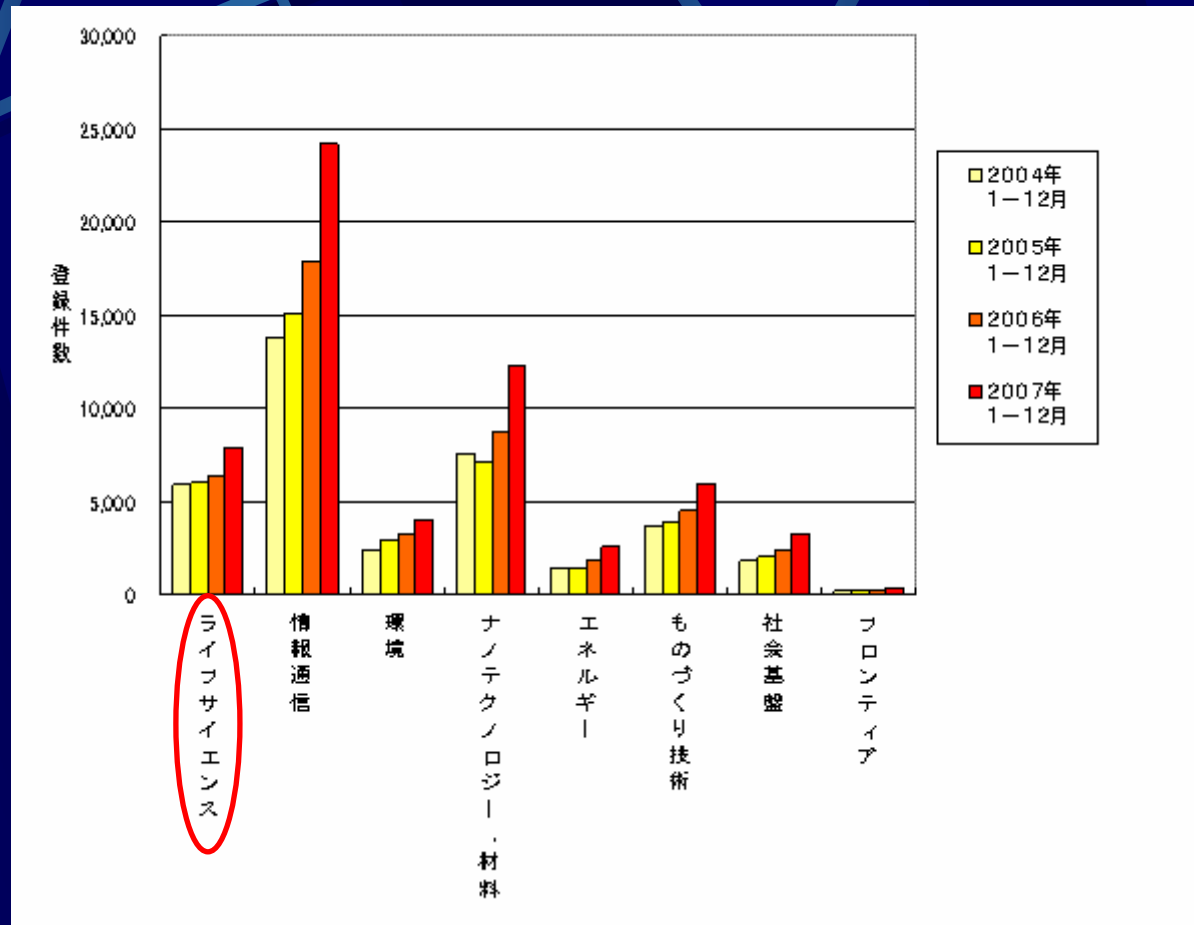
平成20年度 福山大学 知的財産モデル校プロジェクト

■ 第5回 農林水産分野特許セミナー ■

特許業務法人 原謙三国際特許事務所

弁理士 長谷川 和哉

■日本における重点8分野の年間特許登録件数



特許庁ホームページ: <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/1402-027.htm>

本セミナーの内容:

1. 特許制度とは
2. 特許出願
3. 拒絶理由通知とその対応
4. 種苗法について

1. 特許制度とは

(1) 特許法の目的

(2) 特許出願から登録までの流れ

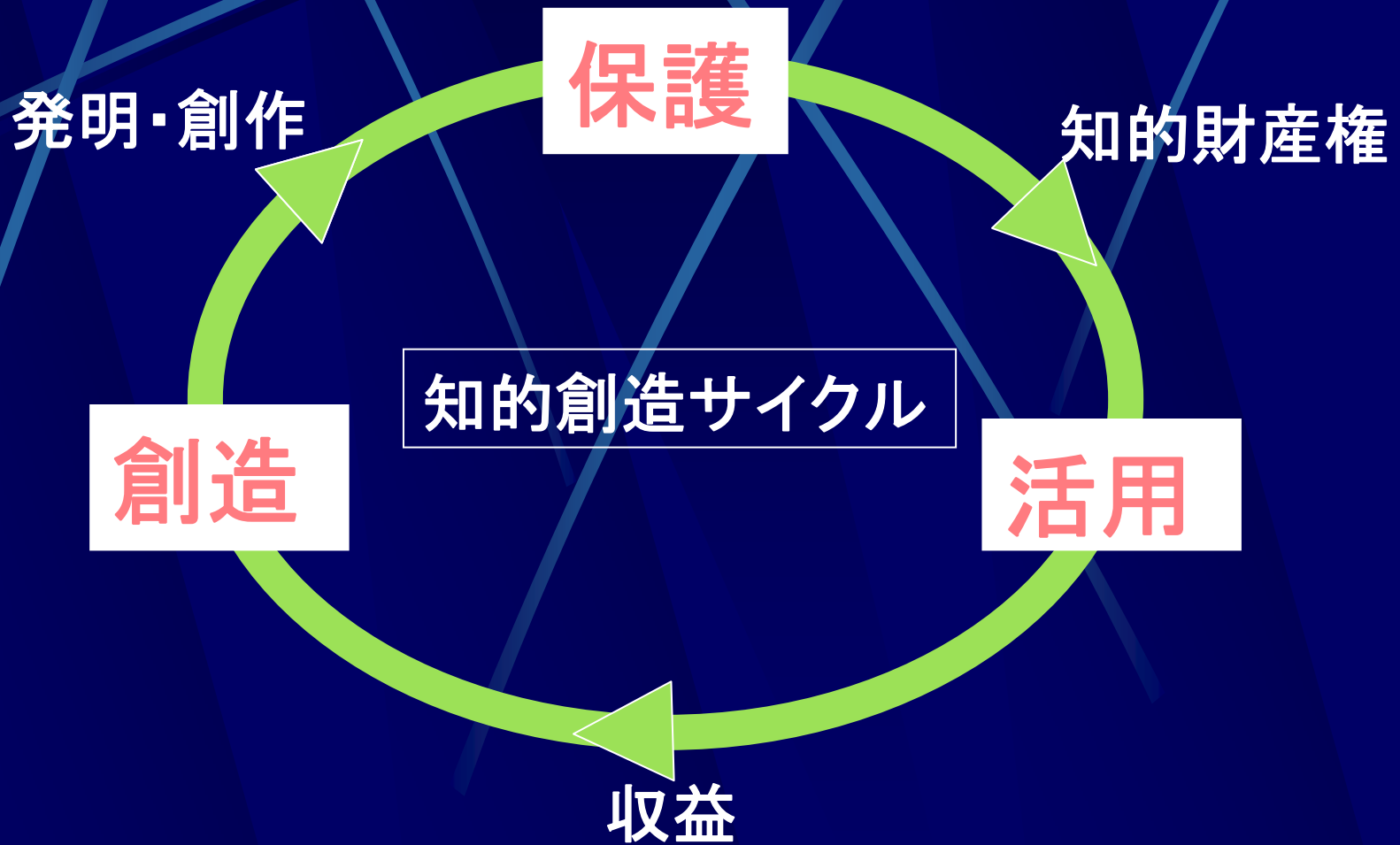
(3) 特許の登録要件

1-(1) 特許法の目的

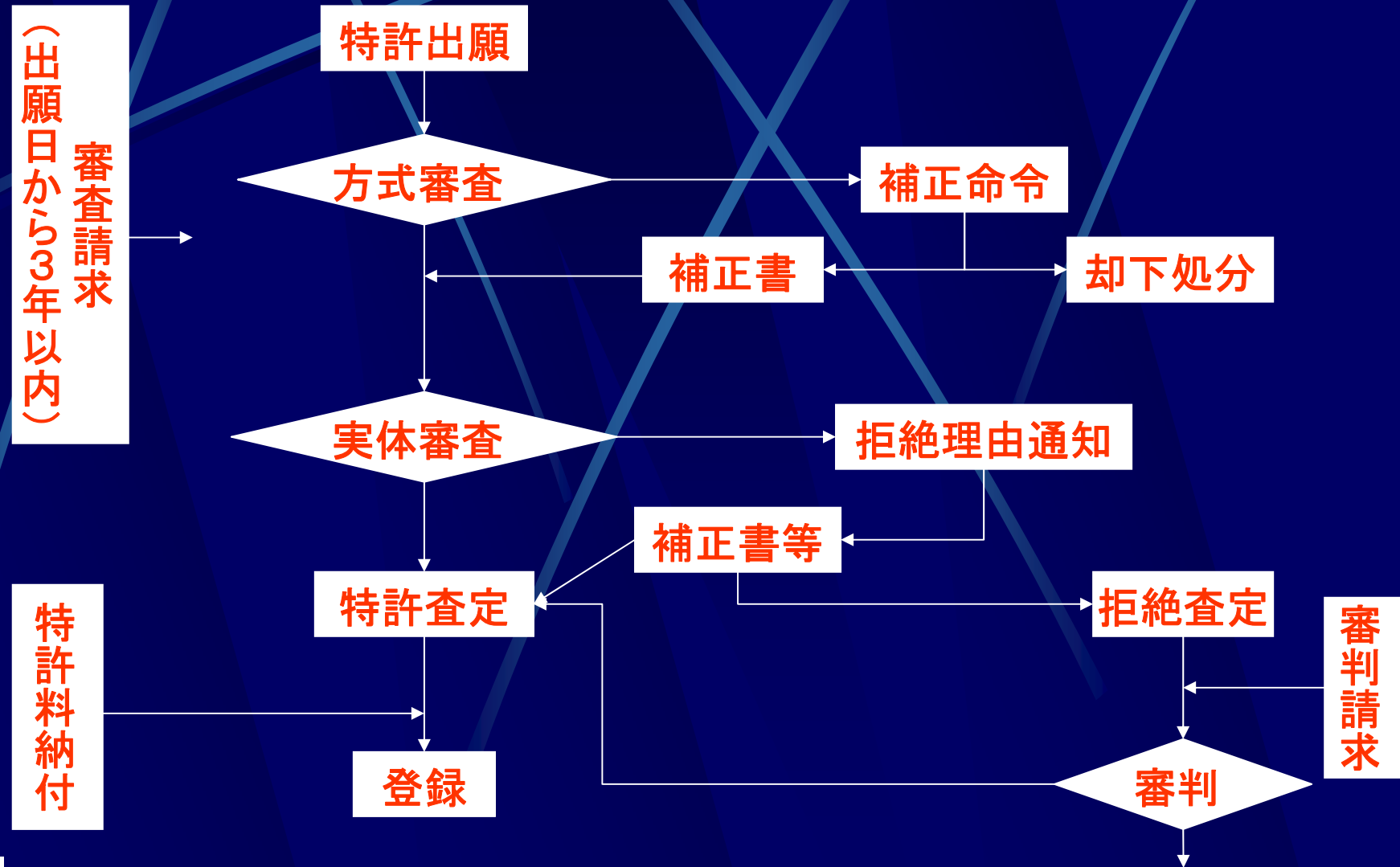
第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

発明の公開代償として、一定期間(特許出願日から20年間)独占排他権(特許権)を付与する。

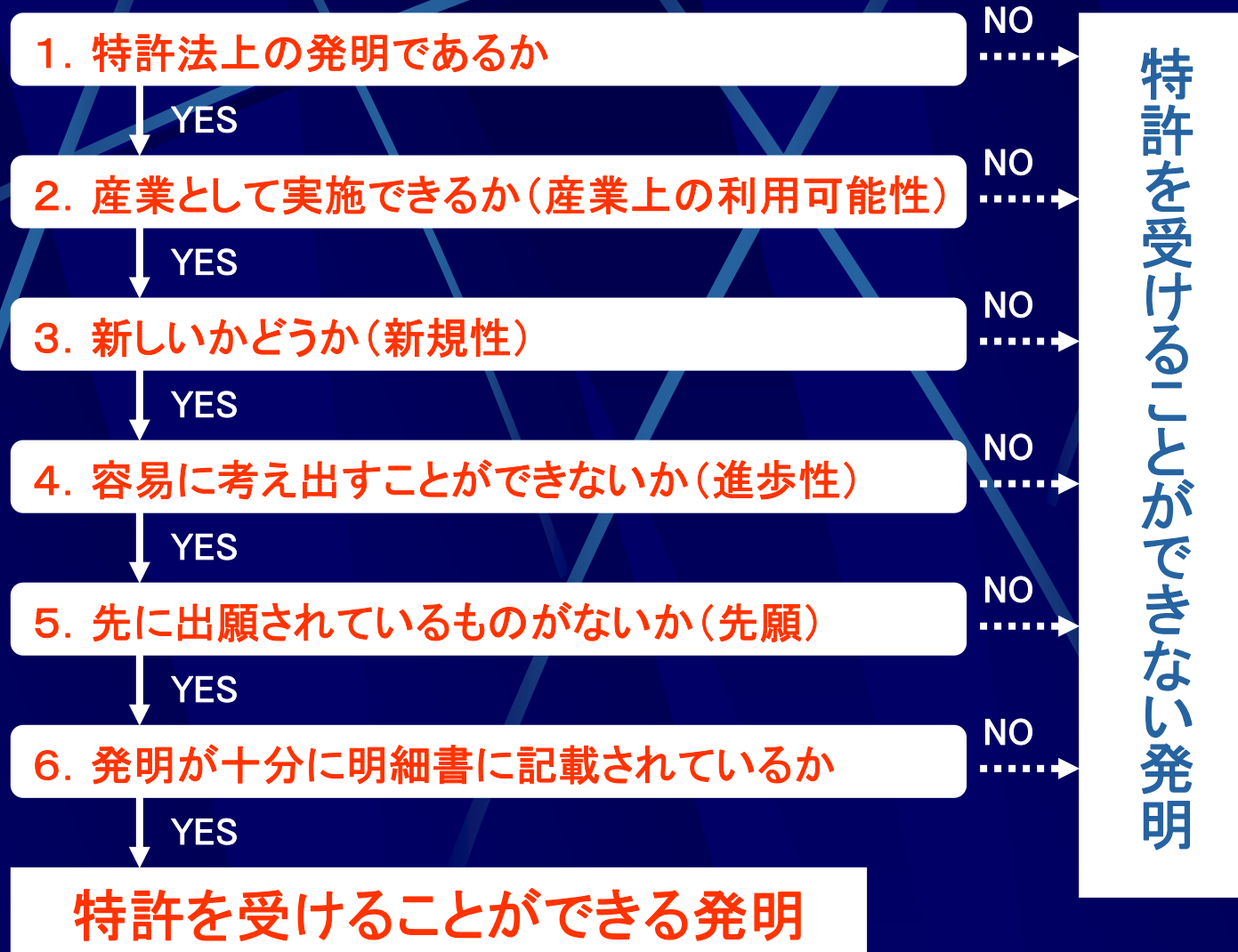
1-(1)特許法の目的



1- (2) 特許出願から登録までの流れ



1- (3) 特許の登録要件



(参考)特許庁 特許ワークブック(発明協会発行)

1-(3)特許の登録要件

①特許法上の発明(特許法第29条柱書)

第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 「発明」に該当しないもの
 - (1) 自然法則自体
 - (2) 単なる発見であって創作でないもの
 - (3) 自然法則に反するもの
 - (4) 自然法則を利用していないもの
 - (5) 技術的思想でないもの
 - (6) 課題を解決することが明らかに不可能なもの。

1-(3)特許の登録要件

②産業上の利用可能性(特許法第29条柱書)

第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

●「産業上利用することができる発明」に該当しないもの

(1)人間を手術、治療又は診断する方法

(2)その発明が業として利用できない発明

学術的・実験的にのみ利用される発明

(3)實際上、明らかに実施できない発明

●有用性が明細書に記載されておらず、かつ何ら有用性が類推できないものは、業として利用できないものであり、第29条第1項柱書の要件に違反する。
(生物関連発明の審査基準より)

1- (3) 特許の登録要件

③新規性(特許法第29条第1項)

第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二. 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三. 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

1-(3)特許の登録要件

③新規性(特許法第29条第1項)

●新規性がないとされるもの

- ① 特許出願前に不特定の人に知られた発明
 - ・ 学会等で発表、テレビで放映など
- ② 特許出願前に不特定の人に実施された発明
 - ・ 一般に販売
- ③ 特許出願前に不特定の人が見ることのできる刊行物等に掲載された発明
 - ・ 書籍、論文集、特許公報に掲載
 - ・ インターネットでの公表

1- (3) 特許の登録要件

③新規性(特許法第29条第1項)

●新規性がないとされるもの

(例)化合物Zは物質として公知、発明者が化合物Zに殺虫作用があることを初めて見出した場合。

「殺虫用の化合物Z」と請求項に記載した場合は、用途限定のない「化合物Z」そのものと解される。よって化合物Zの新規性がないと判断される。

「化合物Zを有効成分として含有する殺虫剤」と請求項に記載すれば、「化合物Z」の用途限定が認められる。よって化合物Zの新規性が肯定され得る。

1- (3) 特許の登録要件

④ 進歩性 (特許法第29条第2項)

第29条第2項

特許出願前に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前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

1-(3)特許の登録要件

④進歩性(特許法第29条第2項)

●進歩性がないとされるもの

(a) 公知材料の中からの最適材料の選択

(b) 数値範囲の最適化又は好適化

(c) 均等物による置換

(d) 技術の具体的適用に伴う設計変更

(e) 単なる寄せ集め、など

1-(3) 特許の登録要件

⑤先願(特許法第39条)

第39条

1. 同一の発明について異なつた日に2以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2. 同一の発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

1-(3) 特許の登録要件

⑤先願(特許法第39条第1項)



1-(3) 特許の登録要件

⑤先願(特許法第39条第2項)



1-(3)特許の登録要件

⑤拡大先願(特許法第29条の2)

第29条の2(抜粋)

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願の特許公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明(その発明をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

1- (3) 特許の登録要件

⑤ 拡大先願 (特許法第29条の2)



1- (3) 特許の登録要件

⑥明細書の記載要件(特許法第36条第4項第1号)

第36条第4項第1号

前項第3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。

1- (3) 特許の登録要件

⑥明細書の記載要件(特許法第36条第4項第1号)

(1) 経済産業省令で定めるところにより記載したものであること
(委任省令要件)

経済産業省令 ⇒ 特許法施行規則第24条の2

発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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(当業者)が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載

(2) その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)がその実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものであること

(実施可能要件)

1- (3) 特許の登録要件

⑥明細書の記載要件(特許法第36条第4項第1号)

(実施可能要件)

その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、**通常の創作能力を発揮できる者(当業者)**が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を**実施することができる程度**に、発明の詳細な説明を記載しなければならない。

1- (3) 特許の登録要件

⑥明細書の記載要件(特許法第36条第4項第1号)

「実施することができる」

(1)物の発明

⇒その物を作ることができ、かつ、その物を使用することができること

(2)方法の発明

⇒その方法を使用できること

(3)物を生産する方法の発明

⇒その方法により物を作ることができること

1-(3)特許の登録要件

⑥明細書の記載要件(特許法第36条第4項第1号)

「**作ることができる**」

・遺伝子、ベクター又は組換えベクター

各々の起源・由来、使用するベクター等の入手手段、使用酵素、処理条件、採取・精製工程、確認手段などを記載する。

・組換えタンパク質

組換えタンパク質をコードする遺伝子・発現に使用するベクター・宿主等の入手手段、該遺伝子の宿主への導入方法、該遺伝子を導入した形質転換体からの組換えタンパク質の採取・精製工程、組換えタンパク質の確認手段などを記載する。

1-(3)特許の登録要件

⑥明細書の記載要件(特許法第36条第4項第1号)

「使用することができる」

例えば、遺伝子に係る発明が使用できることを示すためには、**遺伝子が特定の機能**(ここでいう「特定の機能」とは、「技術的に意味のある用途が推認できる機能」のことである)を有すること(例えば、構造遺伝子に係る発明の場合には、該遺伝子によりコードされるタンパク質が特定の機能を有すること)**を発明の詳細な説明に記載する必要がある。**

1-(3)特許の登録要件

⑥特許請求の範囲の記載要件(特許法第36条第6項)

第36条第6項

第2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。

1- (3) 特許の登録要件

⑥特許請求の範囲の記載要件

(特許法第36条第6項第1号)

特許法第36条第6項第1号違反の類型

- (a) 請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合。
- (b) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りょうとなる場合。
- (c) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。
- (d) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。

1- (3) 特許の登録要件

⑥特許請求の範囲の記載要件

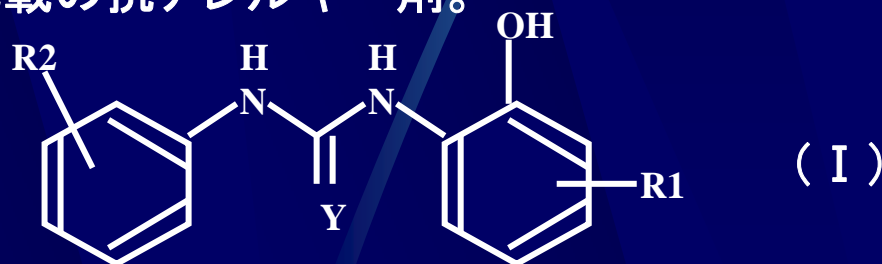
(特許法第36条第6項第1号)

特許法第36条第6項第1号違反の類型

(c) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない例

【請求項1】IL-X阻害作用を有する化合物を有効成分とする抗アレルギー剤

【請求項2】IL-X阻害作用を有する化合物が、式(I)で表される化合物である、請求項1に記載の抗アレルギー剤。



(式中、Yは酸素原子または硫黄原子、R1及びR2は水素、ハロゲン、ニトロ、シアノ、C1-6アルキルから独立に選ばれる。)

1- (3) 特許の登録要件

⑥記載要件(特許法第36条第6項第2号)

特許法第36条第6項第2号違反の類型

- (a) 請求項の記載自体が不明確である。
- (b) 発明を特定するための事項の内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、又は、技術的意味・技術的関連が理解できない。
- (c) 特許を受けようとする発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)が不明確である。
- (d) 発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる。
- (e) 範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確となる。
- (f) 機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる。
- (g) 請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合。

1- (3) 特許の登録要件

⑥記載要件(特許法第36条第6項第2号)

特許法第36条第6項第2号違反の類型

(b) 発明を特定するための事項の内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、又は、技術的意味・技術的関連が理解できない。

(例)「40～60質量%のA成分と、30～50質量%のB成分と、20～30質量%のC成分からなる合金」

(三成分のうち一のもの(A)の最大分量と残りの二成分(B、C)の最小分量の和が100%を超えており、技術的に正しくない記載を含んでいる。)

1-(3)特許の登録要件

⑥記載要件(特許法第36条第6項第2号)

特許法第36条第6項第2号違反の類型

(c)特許を受けようとする発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)が不明確である。

例1:「～する方法又は装置」

例2:「～する方法及び装置」

例3:作用、機能、性質、目的、効果のみが記載されている結果、「物」「方法」のいずれとも認定できない場合
(例:「化学物質Aの抗癌作用」)。

1- (3) 特許の登録要件

⑥記載要件(特許法第36条第6項第2号)

特許法第36条第6項第2号違反の類型

(e) 範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確となる。

(i) 否定的表現(「～を除く」、「～でない」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。

(ii) 上限又は下限だけを示すような数値範囲限定(「～以上」、「～以下」)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。

(iii) 比較の基準又は程度が不明確な表現(「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りにくい」、「滑りやすい」等)があるか、あるいは、用語の意味があいまいである結果、発明の範囲が不明確となる場合。

1- (3) 特許の登録要件

⑥記載要件(特許法第36条第6項第2号)

特許法第36条第6項第2号違反の類型

(e) 範囲をあいまいにする表現がある結果、発明の範囲が不明確となる。

(iv) 「**所望により**」、「**必要により**」などの字句とともに任意付加的事項又は選択的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。「**特に**」、「**例えば**」、「**など**」、「**好ましくは**」、「**適宜**」のような字句を含む記載もこれに準ずる。

(v) 請求項に**0**を含む**数値範囲限定**(「**0~10%**」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。

(vi) 請求項の記載が、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、発明の範囲が不明確となる場合。

例1: 「**図1に示す自動掘削機構**」等の代用記載を含む請求項

1-(3)特許の登録要件

⑦単一性(特許法第37条)

第37条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

(平成15年改正、平成16年1月1日以降の出願に適用)

1- (3) 特許の登録要件

⑦ 単一性 (特許法第37条)

特許法施行規則 第25条の8

特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2. 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3. 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

1-(3)特許の登録要件

⑦単一性(特許法第37条)

二以上の発明が、同一の特別な技術的特徴を有している場合は、発明の単一性の要件を満たす。

例1:

請求項1 : 高分子化合物A(酸素バリアー性のよい透明物質)

請求項2 : 高分子化合物Aからなる食品包装容器

(説明)

高分子化合物Aが先行技術に対する貢献をもたらすから、請求項1及び2は同一の特別な技術的特徴を有する。

1-(3)特許の登録要件

⑦単一性(特許法第37条)

特定の関係にある場合の判断類型

(a)物とその物を生産する方法、物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物

(b)物とその物を使用する方法、物とその物の特定の性質を専ら利用する物

(例)請求項1：物質A

請求項2：物質Aによる殺虫方法

(c)物とその物を取り扱う方法、物とその物を取り扱う物

(d)方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物

(例)請求項1：中間体Aを酸化することによる最終生成物Zの製造法

請求項2：中間体A

2. 特許出願

(1) 論文から特許出願明細書へ

(2) 特許出願における留意点
(農林水産分野)

2- (1) 論文から特許出願明細書へ

特許明細書	学術論文
特許請求の範囲	—
発明の名称	タイトル
技術分野	緒言(背景説明)
背景技術	緒言(背景説明)
先行技術文献の表示	引用文献
発明が解決しようとする課題	緒言(背景説明)
課題を解決するための手段	考察等
発明の効果	結論・まとめ
発明を実施するための最良の形態 (実施例)	実験、結果、考察、結論・まとめ
産業上の利用可能性	緒言(背景説明)、考察

2-(2) 特許出願における留意点

① 発明の内容に関して出願前の公表を避ける。

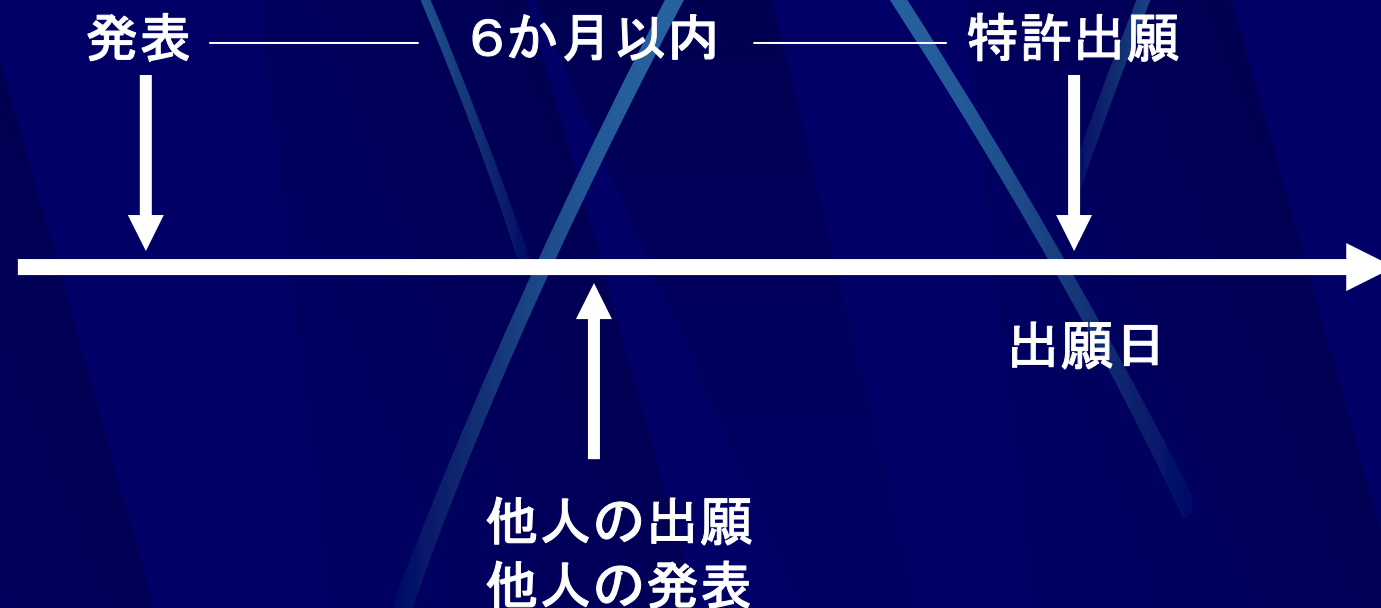
特許法第30条第1項

特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。

2-(2) 特許出願における留意点

< 特許出願前公表のデメリット(1) >

- 新規性喪失の例外適用によって出願日は遡及しないために、出願前に他人に発表等をされてしまえば、特許を受けることができなくなる場合がある。



2-(2) 特許出願における留意点

＜特許出願前公表のデメリット(2)＞

- 欧州(イギリス、ドイツ、フランス等)等で権利取得が困難となる。

国名	例外規定の有無	出願期限
欧州	有	所定の博覧会における展示に限られる。 公知日から <u>6ヶ月以内</u> に欧州特許出願
韓国等	有	公知日から <u>6ヶ月以内</u> に韓国等へ出願
米国、 カナダ等	有	公知日から <u>1年以内</u> に米国等へ出願
南アフリカ、 EA等	有	日本出願日から1年以内に南アフリカ等へ出願

2-(2) 特許出願における留意点

②細胞等を所定の寄託機関に寄託しなければならない場合がある。

特許法施行規則 第27条の2

微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、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微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のもの^{の写し}又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。

2-(2)特許出願における留意点

「微生物」:

酵母、カビ、キノコ、細菌、放線菌、単細胞藻類、ウイルス、原生動物などを意味し、さらには、動物又は植物の分化していない細胞及び組織培養物も含まれる。

「特許庁長官の指定する機関」:

- ・(独)産業技術総合研究所特許生物寄託センター

International Patent Organism Depository

<http://unit.aist.go.jp/ipod/>

- ・(独)製品評価技術基盤機構特許微生物寄託センター

NITE Patent Microorganism Depository

<http://www.nbrc.nite.go.jp/npmd/>

2-(2)特許出願における留意点

寄託が不要な場合：

「その微生物を容易に入手することができる場合」

- ・市販されている微生物
- ・信用できる寄託機関に保存され、かつ寄託期間の発行するカタログ等により自由に分譲されうることが出願前に明らかな微生物
- ・明細書の記載に基づいて当業者が製造し得る微生物

2-(2) 特許出願における留意点

平成16年3月31日までは寄託申請書および寄託微生物の受領後、直ちに受託証が発行されていた。

↓

平成16年4月1日から生存確認試験後に受託証が発行されることになった。

2-(2) 特許出願における留意点

(米国)

特許発行料金支払いまでに寄託手続きをすればよい(37CFR1.809(b)(1))。

(欧州)

特許出願前に寄託手続きを行っておく必要がある(EPC Rule 28(1)(a))。

3. 拒絶理由通知とその対応

(1) 拒絶理由通知とは

(2) 拒絶理由通知に対する応答

(3) 応答事例

3-(1) 拒絶理由通知とは

第50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17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第53条第1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。

第51条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

3-(1) 拒絶理由通知とは

①最初の拒絶理由通知

一回目の拒絶理由通知は「最初の拒絶理由通知」である。
また、二回目以降であっても、拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となったものでない拒絶理由を通知する場合は、「最初の拒絶理由通知」とする。

②最後の拒絶理由通知

原則として「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものをいう。

→最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正が制限される。

- a. 請求項の削除(第17条の2第5項第1号)
- b. 請求項の限定的減縮(同第2号)
- c. 誤記の訂正(同第3号)
- d. 明りようでない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。)(同第4号)

3-(1) 拒絶理由通知とは

②最後の拒絶理由通知

原則として「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものをいう。

(具体例)

a.補正により、発明の詳細な説明の記載が明りょうでなくなったとき、あるいは、発明の詳細な説明の記載に新規事項が追加されたとき

b.審査した請求項に新しい技術的事項を付加する補正、又は、審査した請求項の技術的事項を削除もしくは限定する補正により、新たな新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき

c.新たな請求項を追加する補正により、新たに新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき

d.請求項に新規事項を追加したり、記載不備を生じるような補正がなされたとき

3-(1) 拒絶理由通知とは

●補正の要件(最後の拒絶理由応答時等)

特許法第17条の2第5項

1. 第36条第5項に規定する請求項の削除
2. 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
3. 誤記の訂正
4. 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

3-(1) 拒絶理由通知とは

●補正の要件(最後の拒絶理由応答時等)

特許法第17条の2第5項第2号(限定的減縮)の要件

- (1) 特許請求の範囲の減縮であること。
- (2) 補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項の限定であること。
- (3) 補正前と補正後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること。

(例)

(補正前の請求項)	→	(補正後の請求項)	
A+B		A+b (bはBの下位概念)	○
A		A+b	×

3-(1) 拒絶理由通知とは

第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1. その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。

- 第17条の2第3項
新規事項の追加の禁止

- 第17条の2第4項
シフト補正の禁止(平成19年4月1日以降の出願に適用)

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

● 補正の要件 (新規事項追加の禁止)

特許法第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。」

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

●補正の要件(新規事項追加の禁止)

(a)「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容を含む補正(新規事項を含む補正)は、許されない。

(b)「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけでなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。

(c) 補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

●補正の要件(シフト補正の禁止)

特許法第17条の2第4項

前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

●補正の要件(シフト補正の禁止)

平成19年4月1日以降の出願に適用

(類型1)

補正前: 特許請求の範囲 A / 明細書 A・B
↓ 拒絶理由通知(進歩性違反など)
補正後: 特許請求の範囲 B / 明細書 A・B

(改正前) 補正は認められる。

(改正後) 補正は認められない。

(類型2)

補正前: 特許請求の範囲 A・B / 明細書 A・B
↓ 拒絶理由通知(単一性違反; Aのみ審査される)
補正後: 特許請求の範囲 B / 明細書 A・B

(改正前) 補正は認められる。

(改正後) 補正は認められない。

3-(1) 拒絶理由通知とは

第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

2. その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

- 第25条： 外国人の権利の享有能力
- 第32条： 公序良俗違反
- 第38条： 特許を受ける権利が共有に係る場合の共同出願

3-(1) 拒絶理由通知とは

第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

3. その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
4. その特許出願が第36条第4項第1号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。

●第3項： 条約による不特許事由

3-(1) 拒絶理由通知とは

第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

5. 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。

●第5項： 先行技術文献開示義務違反

3-(1) 拒絶理由通知とは

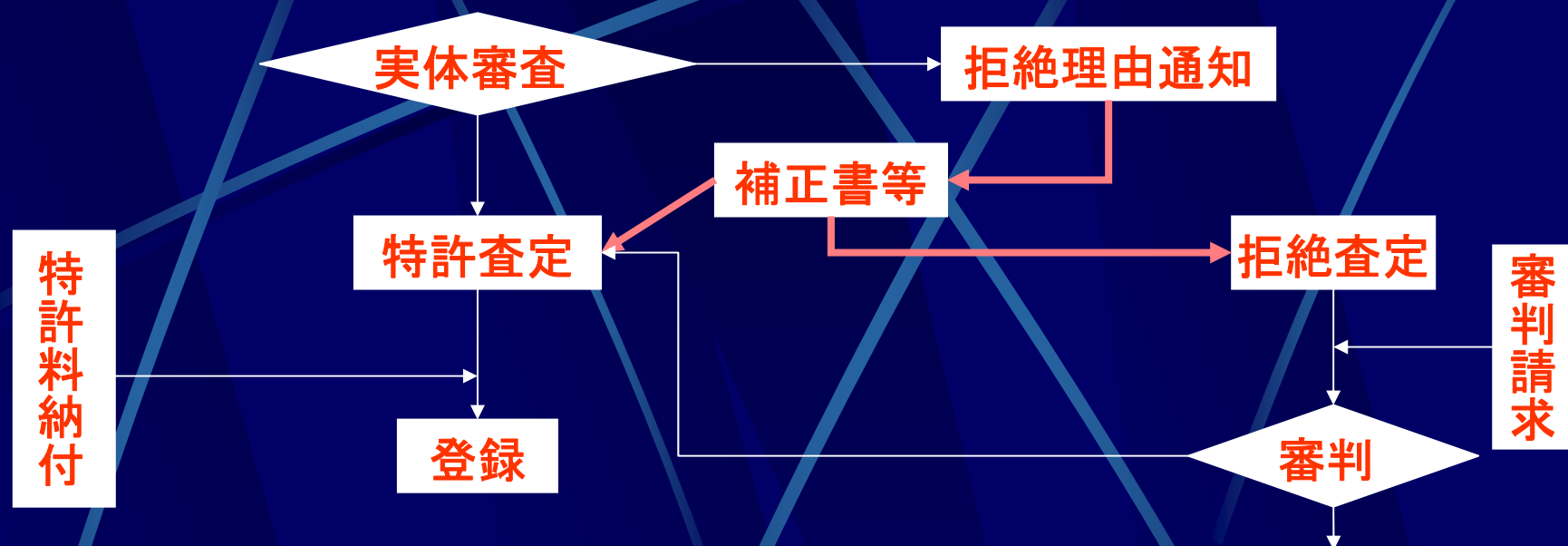
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

6. その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないとき。

7. その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

- 第6項： 原文新規事項追加
- 第7項： 冒認出願

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答



拒絶理由通知を受けた場合、通常、指定期間内(通常、拒絶理由通知書の送達日から60日)に意見書・補正書を提出して対応することとなる。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

● 拒絶理由通知書の応答期間延長

・拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合には、以下のとおり応答期間の延長が認められる。合理的理由は以下の二つ。

理由①: 拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由

理由②: 拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由

・適用対象: 平成19年4月1日以降に拒絶理由通知に対する応答期間の期間延長請求書を差し出すもの

・延長期間: 1か月(国内居住者の場合)

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

- 拒絶理由通知を受け取ったら
 - (a) 拒絶理由通知書の記載の確認
(応答期間、適用条文、対象請求項、引用文献)
 - (b) 拒絶理由の妥当性を検討
 - (c) 応答方針の決定
 - (d) 応答書(意見書・補正書・実験成績証明書)の作成
 - (e) 特許庁への提出
 - (f) 面接審査(必要に応じて)

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

① 新規性 (特許法第29条第1項第3号)

第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

三. 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

- (a) 引用文献の発行日を確認する。
- (b) 審査官が認定した引用文献に記載された発明(「引用発明」)が引用文献に記載されているかどうかを確認する。
- (c) 拒絶理由の対象となっている請求項に係る発明(「本願発明」)と、引用発明との相違点の有無を検討する。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

① 新規性 (特許法第29条第1項第3号)

(a) 引用文献の発行日を確認する。

① 刊行物に発行時期が記載されている場合

(i) 発行の年のみが記載されているときは、その年の末日

(ii) 発行の年月が記載されているときは、その年月の末日

(iii) 発行の年月日まで記載されているときは、その年月日

② 特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合

特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合は、特許出願の時が刊行物の発行の時よりも後であることが明らかな場合のほかは、頒布時期は特許出願前であるとはしない。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

① 新規性 (特許法第29条第1項第3号)

(b) 審査官が認定した引用文献に記載された発明(「引用発明」)が引用文献に記載されているかどうかを確認する。

「**刊行物に記載された発明**」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。

「**記載されているに等しい事項**」とは、記載されている事項から本願出願時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

① 新規性 (特許法第29条第1項第3号)

(b) 審査官が認定した引用文献に記載された発明(「引用発明」)が引用文献に記載されているかどうかを確認する。

「ある発明が、当業者が当該刊行物の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記載されていないときは、その発明を「引用発明」とすることができない。

したがって、例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が本願出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない。」

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

① 新規性 (特許法第29条第1項第3号)

(c) 拒絶理由の対象となっている請求項に係る発明(「本願発明」)と、引用発明との相違点の有無を検討する。

(例1)

本願発明: A+B+C

引用発明: A+B+C

念)

(例2)

本願発明: A+B+C

引用発明: A+b+C

(bはBの下位概

(例3)

本願発明: A+B+C+D

引用発明: A+B+C

念)

(例4)

本願発明: A+b+C

引用発明: A+B+C

(bはBの下位概

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

① 新規性 (特許法第29条第1項第3号)

<対応>

(d) 前記(a)～(c)を検討した結果、新規性がないと判断した場合

→ 請求項を補正する必要がある。

(例)

引用発明: A+B+C

本願発明: A+B+C → 補正後本願発明: A+D+C

→ 補正後本願発明: A+b+C

→ 補正後本願発明: A+B+C+D

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

① 新規性 (特許法第29条第1項第3号)

< 対応 >

(a) 引用文献の発行日が出願日後の場合

→ 引用文献が不適切であることを意見書において主張する。

(b) 審査官の認定した引用発明が引用文献に記載されていない場合

→ 引用文献が不適切であることを意見書において主張する。

(c) 本願発明と、引用発明との間に相違点があった場合

→ 本願発明と引用発明との相違点を意見書において主張する。必要に応じて実験成績証明書を提出する。

(d) 前記(a)～(c)以外の場合

→ 請求項を補正する必要がある。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

① 新規性 (特許法第29条第1項第3号)

実験成績証明書

平成 年 月 日

..株式会社..研究所

△△ △△ 印

1. 実験日

2. 実験場所

3. 実験者

..株式会社..研究所

〇〇 〇〇

4. 実験の目的

「特開平〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報の実施例1に開示されたポリエチレンフィルムを製造し、得られたフィルムの××、及び△△を測定し、請求項に係る発明のポリエチレンフィルムと、上記公報の実施例1に記載されたポリエチレンフィルムが同一の物でないことを確認する。」

5. 実験内容

.....

6. 実験結果

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

第29条第2項

特許出願前に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前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

- (a) 引用文献の発行日を確認する。
- (b) 審査官が認定した引用発明を確認する。
- (c) 本願発明と、引用発明との一致点と相違点とを確認する。
- (d) 引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを否定できるかを検討する。
- (e) 本願発明の有利な効果や商業的成功を主張できるかどうかを検討する。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

(c) 本願発明と、引用発明との一致点と相違点とを確認する。

(例1)

本願発明 : A+B+C

引用発明1 : A+B

引用発明2 : C

(例2)

本願発明 : A+b+C

引用発明1 : A+B+C

(bはBの下位概念)

(d) 引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを否定できるかを検討する。

(例1)

引用発明1と引用発明2とを組み合わせることが当業者にとって容易か？

(例2)

引用発明1のBをbに変更することが当業者にとって容易か？

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

(d) 引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを否定できるかを検討する。

(例1)

引用発明1と引用発明2とを組み合わせることが当業者にとって容易か？

(A) 引用文献1と2とを組み合わせることの動機付けがあるかどうかを検討する。

(動機付けとなり得るもの)

① 技術分野の関連性

② 課題の共通性

③ 作用、機能の共通性

④ 引用発明の内容中の示唆

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

(d) 引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを否定できるかを検討する。

(例1)

引用発明1と引用発明2とを組み合わせることが当業者にとって容易か？

(B) 引用文献1と引用発明2とを組み合わせることを阻害する記載がないか、または当業者は上記発明を通常組み合わせることをしないことを説明できるかを検討する
(阻害要因の検討)。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

(d) 引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを否定できるかを検討する。

(例2)

引用発明1のBをbに変更することが当業者にとって容易か？

(A) 引用発明1のBをbに変更することの動機付けがあるかどうかを検討する。

(動機付けとなり得るもの)

④ 引用発明の内容中の示唆

(B) 引用発明1のBをbに変更することの阻害要因があるかどうかを検討する。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

(e) 本願発明の有利な効果を主張できるかどうかを検討する。
引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認する
のに役立つ事実として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

(e) 本願発明の有利な効果を主張できるかどうかを検討する。引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

(e) 本願発明の有利な効果を主張できるかどうかを検討する。
商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

< 対応 >

(a) 引用文献の発行日が出願日後の場合

→ 引用文献が不適切であることを意見書において主張する。

(b) 審査官の認定した引用発明が引用文献に記載されていない場合

→ 引用文献が不適切であることを意見書において主張する。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

② 進歩性 (特許法第29条第2項)

< 対応 >

(c) 前記 (a)、(b) 以外の場合

(i) 引用発明を組み合わせることの 動機付けがないことの主張

(ii) 引用発明を組み合わせることの 阻害要因の主張

(iii) 当業者が予測し得ない顕著かつ有利な効果の主張

(必要に応じて実験成績証明書を提出する。

但し、出願当初明細書に記載されていない効果を主張しても参酌されない。)

(iv) 商業的成功の主張

(v) 必要に応じて 補正 を行う。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

③ その他

< 対応 >

拒絶理由が発見されていない請求項が存在する場合は、その請求項のみを本願に残して先に特許権を確保し、拒絶理由の対象となっている請求項を分割出願して、別途権利化を図ることも一案である。

< 効果 >

出願人が、拒絶理由が発見されていない請求項に係る発明を、既に実施している場合に、その発明に係る特許権を早期に確保することができるため、権利期間をできるだけ長く確保することができるとともに、特許権侵害に対して早期に対処することができる。

3-(2) 拒絶理由通知に対する応答

③ その他

< 対応 >

重要な出願である場合や、対応が困難と思われる場合に、審査官に面接審査を申し込むことは有効である。

① 特許庁における面接

② テレビ会議システムまたは電話による面接

< 効果 >

審査官に技術説明や引例との差異を説明することによって、審査官の本願発明に対する理解が深まるとともに、審査官の心証を直接伺うことができるため、その後の手続きが円滑、且つ効率的に行うことができる場合が多い。

3-(3) 応答事例

- ① 出願の内容の把握
- ② 拒絶理由の把握
- ③ 引用文献の把握
- ④ 本願発明と引用発明との一致点および相違点の確認
- ⑤ 応答案の検討
 - (i) 補正案の検討
 - (ii) 反論内容の検討
 - ・ 引用発明を組み合わせることの動機付けがないことの主張
 - ・ 引用発明を組み合わせることの阻害要因の主張
 - ・ 当業者が予測し得ない顕著かつ有利な効果の主張
 - ・ 商業的成功の主張

3-(3) 応答事例

① 出願の内容の把握

【請求項1】

ビタミンB₁₂を含有する植物を作製する方法であって、
1、前記ビタミンB₁₂を含有する浸漬液に前記植物の種子を浸漬する工程と、
2、前記種子を前記浸漬液から取り出して、前記種子を栽培する工程と、
を含む方法。



請求項1を発明特定事項ごとに分解すると

- (a) ビタミンB₁₂を含有する植物を作製する方法であって、
- (b) 1、前記ビタミンB₁₂を含有する浸漬液に前記植物の種子を浸漬する工程と、
- (c) 2、前記種子を前記浸漬液から取り出して、前記種子を栽培する工程と、
を含む方法。

3-(3) 応答事例

② 拒絶理由の把握

- ・ 応答期限: 平成20年10月6日
(60日目にあたる平成20年10月5日は日曜日)
- ・ 適用条文: 特許法第29条第2項
- ・ 引用文献:
 1. 特開2001-10号公報(公開日:平成13年1月9日)
 2. 特開平1-240173号公報(公開日:平成1年9月25日)本願出願日:平成14年8月6日
(本願の出願日との関係において引用文献は適)
- ・ 対象請求項
請求項1-7(全請求項が拒絶理由の対象)

3-(3) 応答事例

③ 引用文献の把握

引用文献1:

5-アミノレブリン酸を含有する浸漬液に種子を浸漬させることによって、浸漬液中の5-アミノレブリン酸が種子に取り込まれ(段落[0034]に記載)、種子の発芽率、耐塩性、耐冷性等を向上させることができること(段落[0007]に記載)、および

当該浸漬液に含まれることが許容される物質の1つとしてビタミンB₁₂が挙げられること(段落[0016]~[0022]に記載)が開示されている。

3-(3) 応答事例

③ 引用文献の把握

引用文献2:

ビタミンB₁₂を含有する溶液中でクロレラを培養することによって、クロレラにビタミンB₁₂を含有させること、および培養終了後にビタミンB₁₂を含有する溶液中でクロレラを保持することによって、クロレラにビタミンB₁₂を含有させることが記載されている。

3-(3) 応答事例

④ 本願発明と引用発明との一致点および相違点の確認

引用文献1:

(一致点)

ビタミンB₁₂を含む液体に植物(ダイコン等の双子葉植物が例示されている)の種子を浸漬して栽培を行う方法が記載されているため、本願請求項1の(b)が開示されているといえる。

種子を浸漬液(ビタミンB₁₂を含まない)から取り出して栽培を行う点が示唆されている。浸漬液にビタミンB₁₂を含めてもよいことが記載されている。よって本願請求項1の(c)が開示されているといえる。

(相違点)

引用文献1に記載された発明は、植物の種子の発芽率、耐塩性、耐冷性等を向上させることを、そもそもの目的とする発明であり、ビタミンB₁₂を含有する植物を作製する方法ではない。よって本願請求項1の(a)が開示されていない。

3-(3) 応答事例

④ 本願発明と引用発明との一致点および相違点の確認

引用文献2:

(一致点)

ビタミンB₁₂を含有するクロレラ(植物)を製造する方法が記載されている。よって本願請求項1の(a)が開示されているといえる。

(相違点)

引用文献2では、培養時または培養終了時のクロレラ懸濁液にビタミンB₁₂を添加することによって、ビタミンB₁₂をクロレラに直接吸収／蓄積させている。上記クロレラは「種子」でないことは明らかでありこの点において相違している。

また種子を栽培する工程が引用文献2には開示されていない。よって本願請求項1の(c)が開示されていないといえる。

3-(3) 応答事例

⑤ 応答案の検討

(i) 補正案の検討

引用文献との差異を明確にするための補正を行う。植物を双子葉／単子葉植物に限定するとともに、浸漬液のビタミンB₁₂濃度を規定することにした。

【請求項1】—補正後—

ビタミンB₁₂を含有する双子葉／単子葉植物を作製する方法であって、
1、前記ビタミンB₁₂を100 μg/mL以上含有する浸漬液に前記植物の種子を浸漬する工程と、
2、前記種子を前記浸漬液から取り出して、前記種子を栽培する工程と、
を含む方法。

3-(3) 応答事例

⑤ 応答案の検討

(ii) 反論内容の検討

引用発明を組み合わせることの動機付けがないことの
主張

「引用文献1はそもそも植物の種子の発芽率、耐塩性、耐冷性等を向上させることを目的とする発明であり、解決しようとする課題が異なっている。このため、本願発明にかかるビタミンB₁₂を可食部分1gあたり0.01 μ g以上含む双子葉／单子葉植物を作製することを期待して、植物の種子の発芽率、耐塩性、耐冷性等を向上させることを目的とする引用文献1に記載された発明と、種子植物(双子葉／单子葉植物)と生理等が異なっているクロレラに関する引用文献2に記載された発明とを組み合わせることを、当業者は行ない得ない。」

3-(3) 応答事例

⑤ 応答案の検討

(ii) 反論内容の検討

当業者が予測し得ない顕著かつ有利な効果の主張

「一旦種子にビタミンB₁₂を含有させた後、さらに、ビタミンB₁₂を含まない環境で発芽や生長という栽培を行った後でも植物の可食部に高濃度可食部分1gあたり0.01 μ g以上含むでビタミンB₁₂を含有する双子葉／单子葉植物が得られることは、当業者であっても予想できない。」

3-(3) 応答事例



4. 種苗法について

新品種の出願登録件数は増加傾向であり、有効な登録件数は毎年増加している

平成19年度 出願:1,533件(うち外国育成577件)

登録:1,432件

有効な登録件数:7,568件(19年度末)

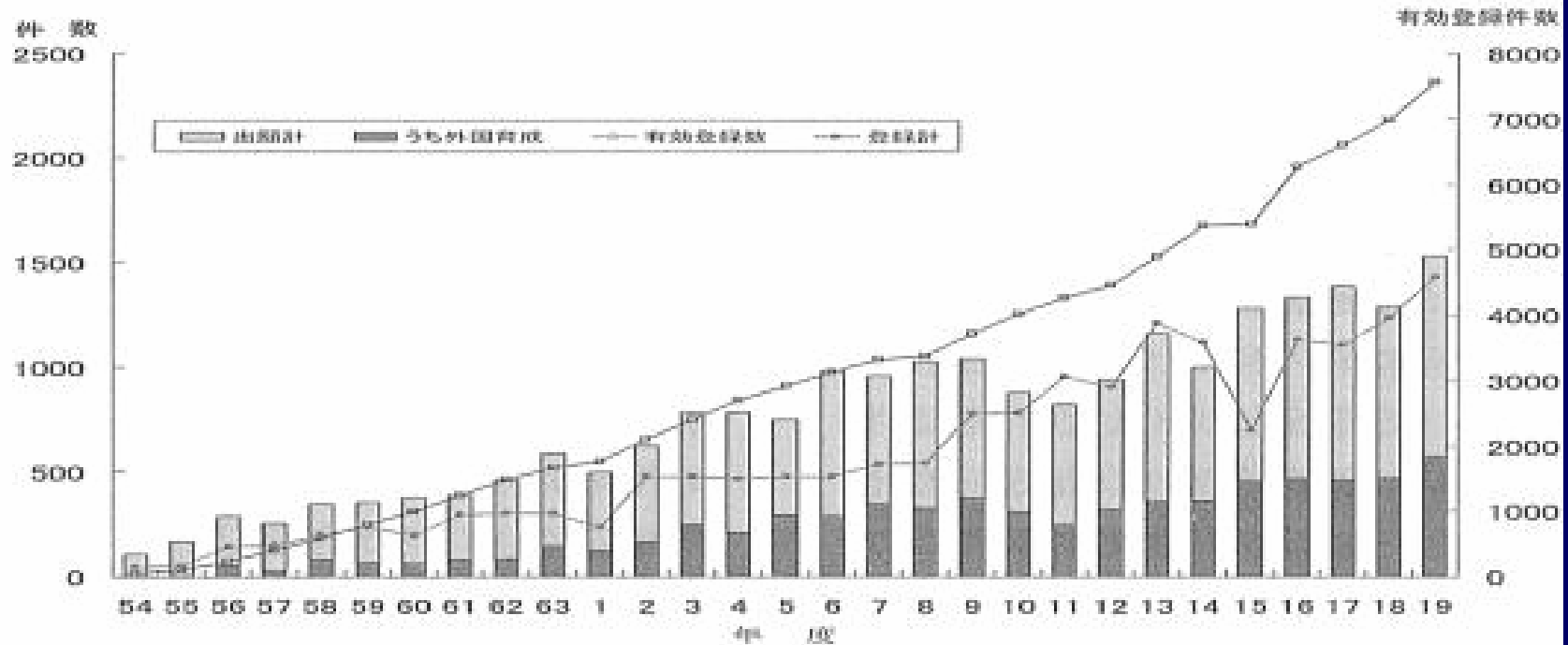


図1 新品種の出願・登録の状況

4. 種苗法について

(1) 種苗法と特許法との対比

(2) 品種登録手続き

(3) 罰則規定

4-(1) 種苗法と特許法との対比

① 法目的

種苗法第1条

この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。

管轄官庁：農林水産省

特許法第1条

「…産業の発達に寄与することを目的とする。」

管轄官庁：経済産業省

4-(1) 種苗法と特許法との対比

② 保護対象

種苗法第2条第1項

この法律において「農林水産植物」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。

- ・その他政令で定める植物:キノコ(現時点)
- ・保護対象は現実に育成された植物体(現物主義)

特許法第2条第1項

「・・・「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。」

植物体自体のみならず、それよりも上位概念(科、属、種)も保護可能。育種方法、新品種の育種増殖方法、新品種育成に有用なDNA等も保護対象となる。

4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ 主な登録要件

	種苗法	特許法
区別性(新規性)	3条1項1号	29条1項
進歩性	—	29条2項
準公知(拡大先願)	3条2項	29条の2
均一性	3条1項2号	29条1項柱書
安定性	3条1項3号	—

4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ 主な登録要件

種苗法第3条第1項

次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は、その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。

1. 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。

(区別性)

- ・国内公知のみならず外国公知も対象 ⇔ 特許法と同じ(特許法第29条第1項)
- ・品種の刊行物への記載は、種苗法上公知に該当しないと解されている ⇔ 特許法上は公知(特許法第29条第1項第3号)

4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ 主な登録要件

種苗法第3条第1項第2号

同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。

(均一性) : 播いた種から全て同じものができること

「十分に類似してる」:

独立行政法人種苗管理センターによって行われる栽培試験において、異型個体の出現率が3%以下であるとされている。

⇔特許法では、一定の確実性を持って同一の結果を反復できればよく、その確実性は必ずしも高い確率である必要はない。

4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ 主な登録要件

種苗法第3条第1項第3号

繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。

(安定性)

何世代増殖を繰り返しても同じものができること

⇔ 特許法にはこれに相当する規定はない。

4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ 主な登録要件

種苗法第3条第2項

品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。

(準公知)

- ・特許法の拡大先願(特許法第29条の2)に類似する規定。
- ・特許法では効力発生要件が「先願の出願公開」⇔種苗法では「育成に関する保護が認められたこと」。
- ・特許法では先願は日本出願のみ⇔種苗法では外国出願も含まれる

4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ 主な登録要件 (準公知)



4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ その他の登録要件

種苗法第4条第1項

品種登録は、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。

1. 一の出願品種につき一でないとき。
2. 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
3. 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
4. 出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(名称要件)

2号、3号は「品種名称」と「登録商標」とが並存することによる流通の混乱を避けるための規定。

(例) 登録商標「あまおう」 ↔ 品種名称「福岡S6号」

4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ その他の登録要件

種苗法第4条第1項

品種登録は、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。

4. 出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(名称要件)

・「出願品種に関し誤認を生じ」とは、出願品種の特性または育成者等について事実と異なった認識を与えることをいう。

(例)花の色が赤くないにも関わらず「レッド～」と名称をつける

・「その識別に関し混同を生ずる」とは、出願品種と他の品種とが同一又は異なるかのように誤解を与えることをいう。

(例)りんごの既存品種に「ふじ」があるのに、全く別のりんごの品種に「ふじ」と名称をつける

4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ その他の登録要件

種苗法第4条第2項

品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあつては、六年)さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は、この限りでない。

(未譲渡性)

区別性なしに該当しても、未譲渡性を満たしている限り、拒絶の対象とはならないと解されている。

そういう意味で、特許法第30条(新規性喪失の例外適用)に類似する規定といえる。

4-(1) 種苗法と特許法との対比

③ その他の登録要件

種苗法第9条

同一の品種又は特性により明確に区別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。

2. 品種登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その品種登録出願は、前項の規定の適用については、初めからなかったものとみなす。

3. 育成者でない者がした品種登録出願は、第一項の規定の適用については、品種登録出願でないものとみなす。

(先願)

・種苗法では「時」を基準と解される。 ⇔ 特許法では「日」を基準
(特許法第39条)

・種苗法では出願放棄や拒絶確定した場合に先願の地位が残る
⇔ 特許法では先願の地位が残らない

4-(1) 種苗法と特許法との対比

④ 権利期間

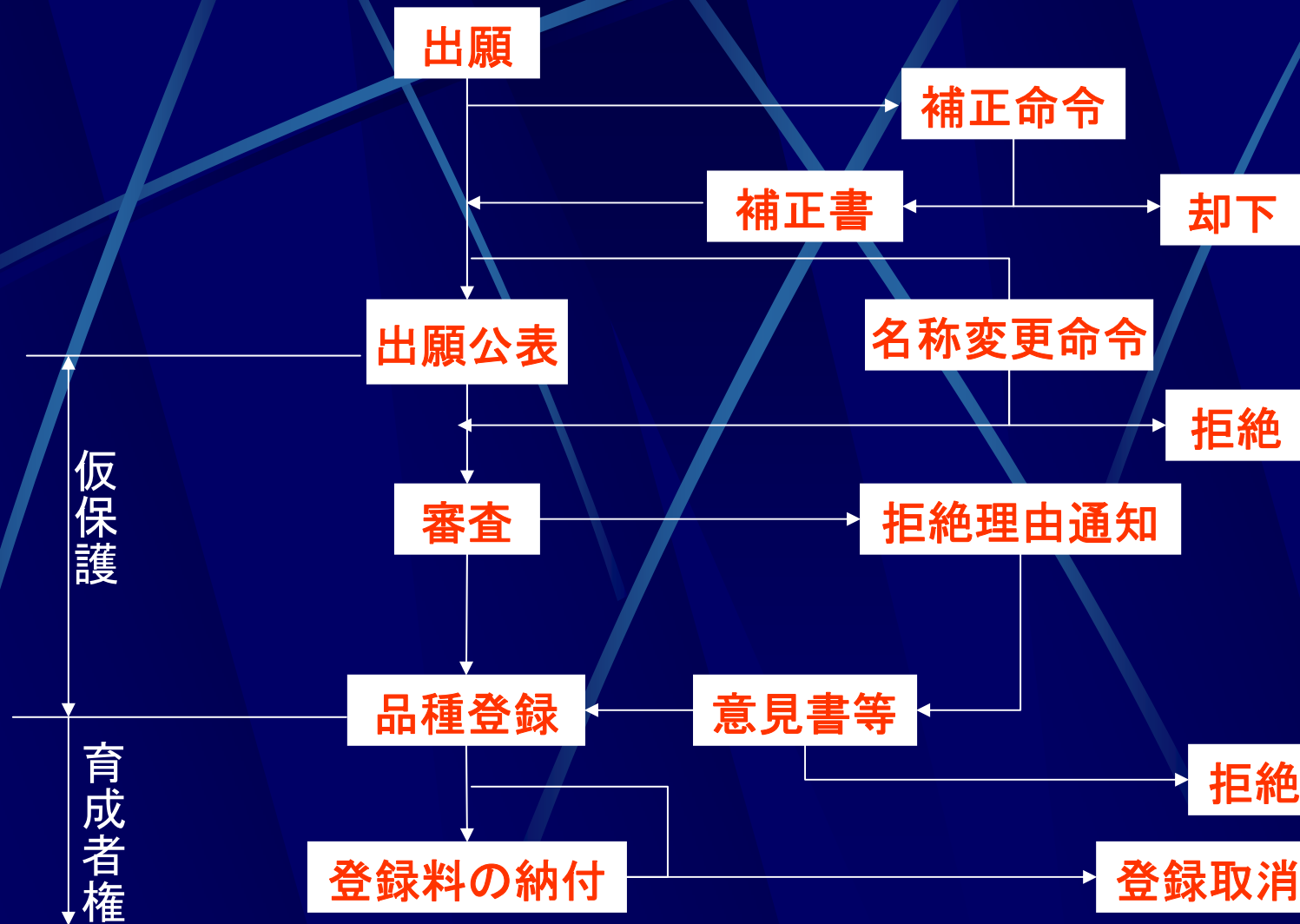
種苗法第19条第2項

育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年（第四条第二項に規定する品種にあつては、三十年）とする。

特定の永年性植物（果樹、材木、観賞樹等）：品種登録の日から30年
永年性植物以外の植物：品種登録の日から25年

-
- ・特許権の存続期間は、出願日から20年（特許法第67条）。
 - ・存続期間延長制度あり（特許法第67条の2）。

4-(2) 品種登録手続き



仮保護

育成者権

25年／30年



4-(2) 品種登録手続き

種苗法第5条

品種登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。

- 一 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 出願品種の属する農林水産植物の種類
- 三 出願品種の名称
- 四 出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
- 五 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2 前項の願書には、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真を添付しなければならない。

- ・出願書類：願書、説明書、特性表、写真(デジタル写真不可)、種子又は菌株
- ・到達主義

-
- ・出願書類：願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書(特許法第36条1項、2項)
 - ・発信主義(特許法第19条)

4-(3) 罰則規定

(侵害の罪)

第67条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年(三年)*以下の懲役若しくは千万円(三百万円)*以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(詐欺の行為の罪)

第68条 詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年(一年)*以下の懲役又は三百万円(百万円)*以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)・・・新設

第69条 第五十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

*カッコ内の記載は改正前

- ・平成19年改正で罰則が強化された。
- ・特許法の罰則と同じ(特許法第196～198条)。

本日はありがとうございました。

ご質問などございましたら、
お気軽にご連絡ください。

特許業務法人 原謙三国際特許事務所

〔大阪本部〕

〒530-0041

大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル

電話:06-6351-4384 FAX:06-6351-5664

E-mail:kenzopat@mars.dti.ne.jp

URL:http://www.harakenzo.com

〔東京本部〕

〒105-6112

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル21階

(参考文献)

- (1) 特許・実用新案審査基準、特許庁
- (2) 特許ワークブック、社団法人発明協会
- (3) 特許出願拒絶理由への対応、佐伯とも子著 財団法人通商産業調査会
- (4) 特許庁ホームページ
<http://www.jpo.go.jp/>
- (5) 井内龍二ら、「特許法と種苗法の比較」、パテント 2008 Vol. 61 No.9、日本弁理士会
- (6) 特許業務法人原謙三国際特許事務所ホームページ
<http://www.harakenzo.com/jpn/plant/jpn.html>