

1. 特許を取得する意味

1.1 特許とは

特許権とは、特許発明を他社に実施させないための権利である（特許法68条（特許権の効力に関連する条文））。特許権を使用することにより、特許権の権利範囲に属する自社商品の生産、使用、譲渡、及び輸出入等の実施行為を、他社が行うことを抑止することが可能となる。このため、特許権は“独占排他権”と呼ばれている（ここで、他社とは、特許権に係る特許発明を自由に実施できない第三者とする）。

特許権を有する者は特許権者という。特許権者は、差止請求権（特許法100条（差止請求権に関連する条文））及び損害賠償請求権（民法第709条（損害賠償請求権に関連する条文））を有している。差止請求権とは、特許権の権利範囲に属する自社製品を実施する行為（以下、侵害行為という）を、他社に請求できる権利をいう。また、損害賠償請求権とは、侵害行為により損害が発生している場合には、その損害に応じた額の金銭を、他社に請求できる権利をいう。

このような差止請求権および損害賠償請求権は、特許権の権利範囲に属する自社商品が他社に実施されないための『抑止力』**見本**で働くことになる。差止請求権および損害賠償請求権の効力は、訴訟の判決が確定した後に発生する。

条文上このような差止請求権および損害賠償請求権に関連する規定が存在するものの、実際に訴訟が起こることはまれである。しかし、訴訟にならなくとも、特許は、第三者に対して様々な形で『抑止力』を働かせる。例えば、製品の購入にあたって顧客が他社特許の懸念を持つことがある。また、訴訟リスクが極めて小さい状況であっても「企業コンプライアンス」の観点から特許リスクを考えなければならないこともある。こうしたケースでは、特許が無言の『抑止力』を働かせることとなる。

以下、こうした事例を紹介する。

事例1（顧客の特許への懸念）

あなたは、電子材料・サプライヤ企業A社の社員。顧客の半導体メーカーC社に新製品Xを売り込みに行った。ところが製品Xは、企業A社のライバルメーカーB社が保有する特許権の権利範囲に属する（以下、製品XがB社の特許に抵触するという）らしい。

C社から、「この製品X、特許の問題はないですか？」。特許の問題がないことを説明して欲しいと言われた。

B社から、訴訟を提起される可能性は非常に少ない。しかし、特許の問題は解決できず、製

1. 特許出願に必要な書類と役割

◆書面主義

特許出願は、書面によらなければならない。口頭による説明又は現物（発明品・ひな形・見本等）の提出によって、書面の提出を省略することはできない。

◆特許出願に必要な書類

具体的には、特許出願するときは、少なくとも「願書」、「明細書」、「特許請求の範囲」及び「要約書」の4つの書類を用意しなければならない。また、文章のみで説明しにくいときは、「図面」を提出することもできる。

◆作成の注意事項

これらの5つの書類は、一定の様式を満たしている必要がある。したがって、作成時には、項目の欠落や内容の記載漏れがないかどうか十分に確認する必要がある。

◆使用言語

これらの書類は、日本語により作成しなければならないが、「明細書」、「特許請求の範囲」、「要約書」及び「図面」については、英語で作成したものを提出して出願し、出願後に日本語による翻訳文を提出することもできる。

見本

1.1 願書

◆役割

願書は、書誌的事項を記載する書類である。発明者や出願人等を記載する。

◆様式

願書の様式は、特許施行規則第23条様式第26に規定されている。

特許庁発行の「平成22年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト」に記載された願書の例を図2-1に示す。

1. 拒絶理由通知とは

方式審査を終えた後の実体審査の段階で、審査官が審査をした結果、拒絶の理由を発見した場合に、それを出願人に知らせるために送付する通知のことである。この書面を「拒絶理由通知書」という。

拒絶理由が通知されると、指定期間内に、出願人は審査官に対して反論する機会が与えられ、意見を述べたり、特許請求の範囲、明細書、及び図面を補正する、といった対応をとることができる。

■拒絶理由通知の種類

拒絶理由通知には、2種類ある。

最初の拒絶理由通知と、最後の拒絶理由通知である。

最後の拒絶理由通知とは、最初の拒絶理由通知に対して提出された「手続補正書」による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が通知されると、出願人が行える補正の要件が厳しくなるので留意する。

最後の拒絶理由通知の場合には、拒絶理由通知書の中に「最後」であることが記載されている。「最後」の記載がない場合は、最初の拒絶理由通知である。

■補正の要件

最初の拒絶理由通知の場合；新規事項の追加でないこと、発明の内容を大きく変更しないこと（シフト補正の禁止）。

最後の拒絶理由通知の場合；新規事項の追加でないことに加え、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、及び明りょうでない記載の釈明のいずれかであること。

Point ～拒絶理由通知は、審査官からのメッセージ～

拒絶理由通知が出されたからといって、慌てたり諦めたりする必要はない。拒絶理由通知は、出願を拒絶するためのものではなく、特許するのにふさわしいものとするために、出願の内容について、先行技術との差異点を明確にするための説明（意見）を補充したり、補正をする機会を与えるための、審査官からのメッセージといえるものである。

まずは、拒絶理由通知をしっかりと読んで、特許するためのヒントを見つけることが重要である。

本章では、特許出願をするときに考えるべきことを、トピック的に取り上げ、解説する。

1. 請求項の広さをどうやって決めるか

特許請求の範囲は、特許の権利範囲を定める部分であり、最も重要な部分である。特許請求の範囲の最初に記載される「請求項1」は、最も広い請求項である。この請求項1の範囲をどのように決めるか、出願するときに最も考えることであろう。

請求項1の範囲を決めるにあたって、以下のような議論がなされることが多い。

第1請求項をどう決めるか よくある例

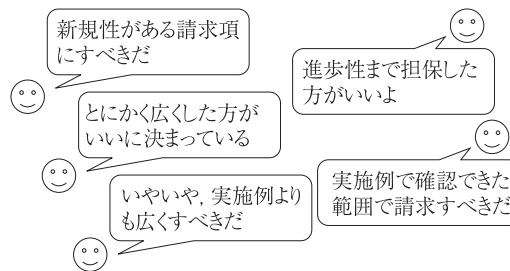


図5-2
見本

しかし、これらの意見は、「請求項の広さ」を開示範囲に対してどこまで拡大するか、という視点しかない。

図5-2を見て欲しい。これらの議論は、図中の円の半径をどこまで大きくできるかという視点に立ったものである。すなわち、実施例の開示と先行技術とを考慮し、どこまで広げるかの視点である。広げるほど、新規性・進歩性が危うくなり、記載要件不備にもなりやすい。逆に、狭めると自社または他社の将来の製品をカバーできないという懸念が生じる。これらの折衷点を決めて、請求項1の範囲を決定する、という考え方である。

1. 障害特許を発見したときにするべきこと

自社のビジネスの障害となる特許が見つかったとき、どのように対応するか。

対象となる障害特許文献が、特許公開公報（権利化前）の場合と、特許掲載公報（権利化後）の場合がある。これらの場合を含め、対応の方法を説明する。

1.1 準備

■ アクション1 社内対応メンバー、社外専門家の選定

- ・ 知財問題に対応する社内のメンバーを決めておく。
- ・ 普段から、社外専門家とのコンタクトをとっておく。

1.2 特許の有効性判断と権利解釈

確認ポイント

その特許は、有効なものか？

自社製品は問題特許の権利範囲に含まれるか？

■ アクション2 特許原簿を確認する（発見された特許文献が特許掲載公報である場合）

- ・ 特許庁に包袋閲覧を請求。
- ・ 権利期間はきれていないか。
- ・ 年金は支払われているか。
- ・ 現在の権利者は？

見本

■ アクション3 先行技術調査を行う

- ・ 新規性、進歩性の存在を否定する先行技術を探す。
- ・ 問題特許をA、対象製品をBとして、Bの側にある先行技術を探す。

■ アクション4 問題特許に記載不備はないか、検討する

- ・ 専門家の判断を求める。
- ・ 無効審判で記載不備の無効理由ありと判断された例も多数ある。
- ・ パラメータ特許→サポート要件不備はないか？
- ・ 訂正の可能性も考慮。

■ アクション5 対象製品の特定

- ・ 自社製品の範囲は？
- ・ 自社製品が非侵害でも顧客製品が侵害となることはないか？
- ・ 対象製品はどの国で完成するか？