

知的財産権概論 第7回

特許を受けられる発明とは？(その2)

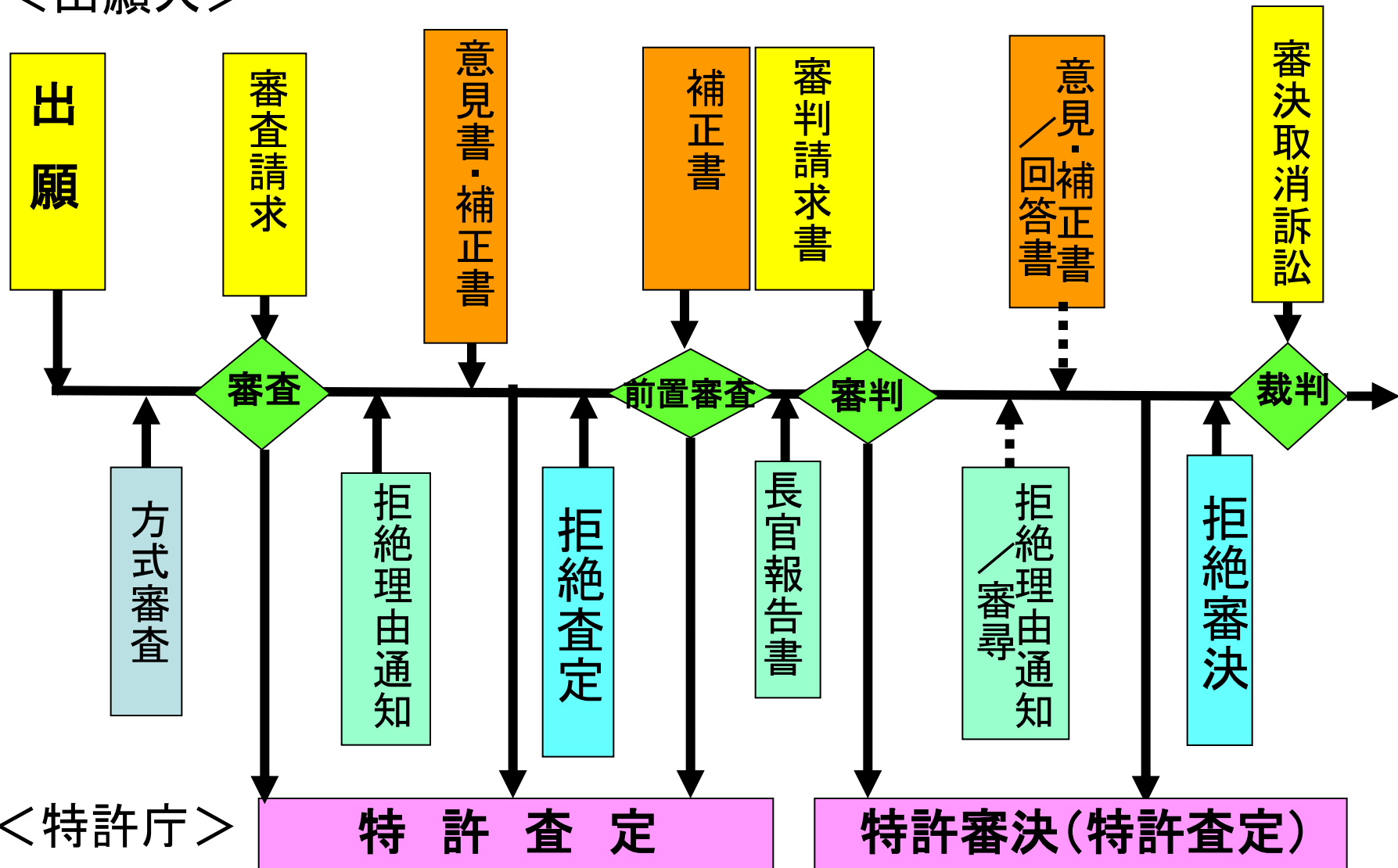
たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

特許を受けられる発明－2

1. 特許請求の範囲に記載不備がないこと
サポート要件・明確化要件
2. 明細書の記載に不備がないこと
実施可能要件・情報開示要件
3. 特許請求の範囲の役割
4. 特許法での「当業者」
5. 微生物の寄託制度

審査と審判の審理の流れ

<出願人>



<特許庁>

特許査定

特許審決(特許査定)

特許を受けられる発明の条件

- ① 特許法上の発明・産業上利用できる発明
(§ 2) § 29-1 柱書
- ② 発明の単一性
§ 37
- ③ 新規性
§ 29-1-1, 2, 3
- ④ 進歩性
§ 29-2
- ⑤ 先の出願がない (先願主義)
§ 39 § 29の2
- ⑥ 明細書の記載要件に不備がない
§ 36-4-1, 6-1, 2

特許請求の範囲と明細書の記載

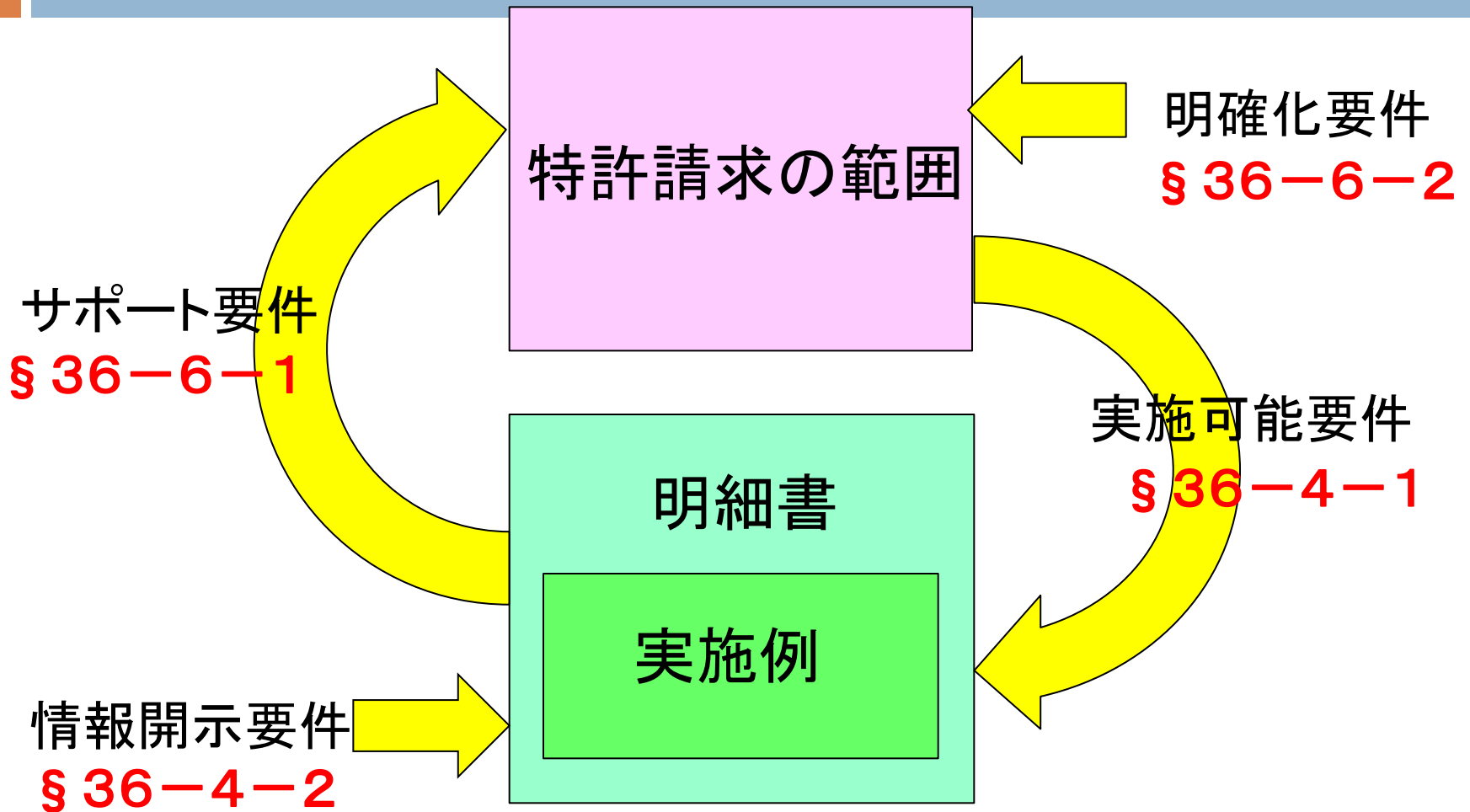
<特許請求の範囲>

1. 明細書に記載された発明 (サポート要件)
§ 36-6-1
2. 発明が明確である (明確化要件)
§ 36-6-2

<明細書>

3. 当業者が発明の実施をすることができる程度に
明確かつ十分に記載 (実施可能要件)
§ 36-4-1
4. 発明に関連する文献などに関する情報の記載
(情報開示要件)
§ 36-4-2

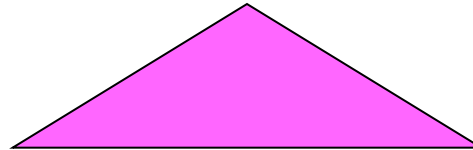
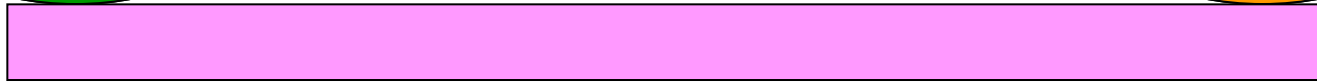
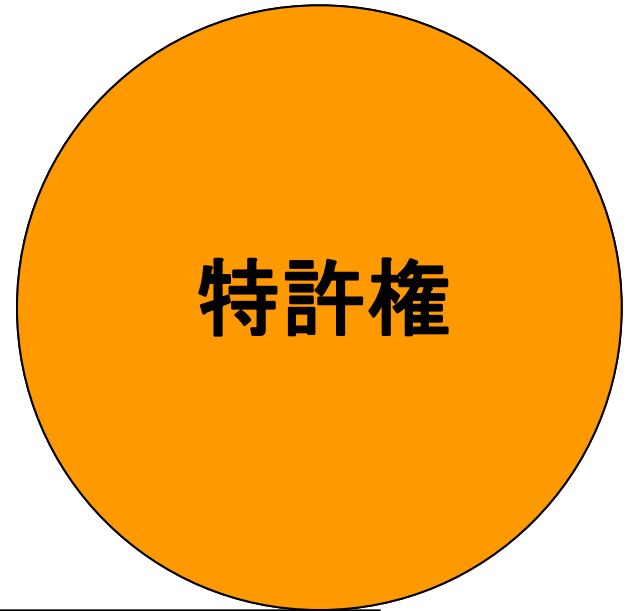
特許法第36条に規定される要件



明細書の開示と特許権

開示内容

特許権



実施可能要件／サポート要件違反(1)

- (例1)特許請求の範囲に対して、あまりに実施例が少ないため、技術常識を考慮しても拡張、一般化できない場合
- (例2)明細書に記載された解決手段(特徴点)が請求項に反映されていない場合
- (例3)実施例で用いた原料化合物が新規化合物であって、その製造方法が記載されていない場合

実施可能要件／サポート要件違反(2)

(例4)新規で容易に入手できない微生物を用いる発明であり、その微生物が寄託されていない。

…微生物の寄託制度

(例5)特許請求の範囲で用いられた用語と明細書中の用語が対応していない。

(例6)「医薬品」の発明で、薬理データが不十分。

(例7)「パラメータ発明」で、パラメータ算出根拠が不明確。

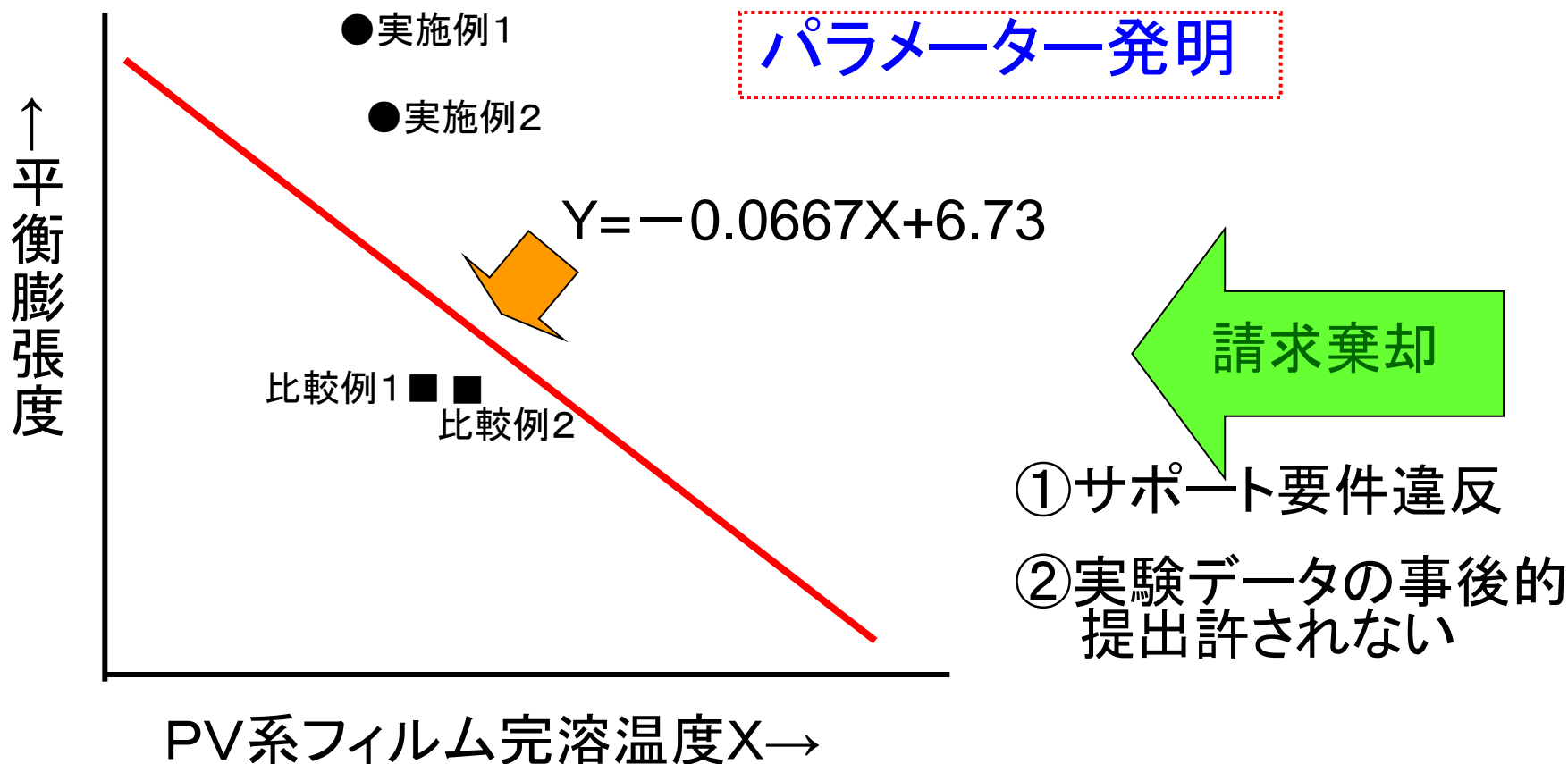
明確化要件違反

- (例8)用語が一般的な技術用語ではない場合に、用語の定義、説明文がない。特に、特許請求の範囲の用語の場合は要注意。
- (例9)粘度、分子量など一般的測定法が複数ある場合に、どの測定法で行ったかの記載がない。特に、特許請求の範囲で粘度、分子量などで数値限定している場合は要注意。

特許法36条6項1号(サポート要件)違反

知財高裁平成17年11月11日判決

「偏光フィルム」事件(平17(行ケ)第10042号)



切り餅事件での特許請求の範囲の記載

2010. 11. 30 佐藤食品工業 勝訴（東京地裁）

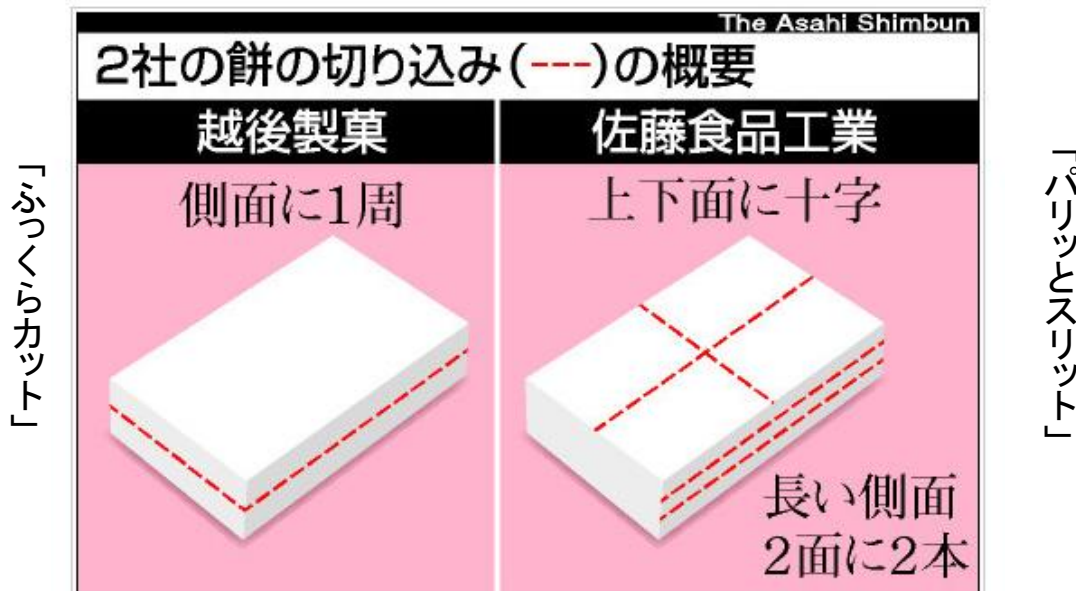
2011. 9. 7 特許侵害認める中間判決（知財高裁）

2012. 3. 22 越後製菓 勝訴（知財高裁）

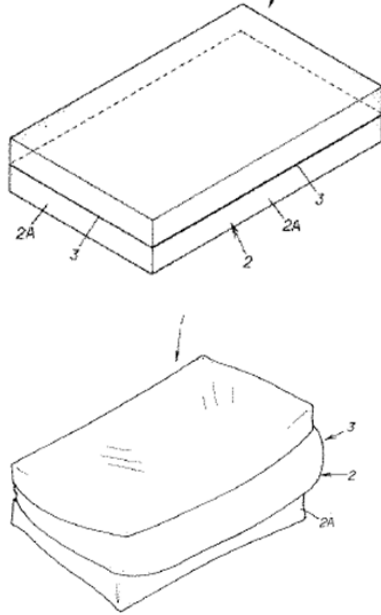
（製造・販売停止 約8億円賠償命令 仮執行、製造装置廃棄命令）

2013. 9. 19 最高裁上告棄却（佐藤の上告申立不受理）

佐藤食品 8億円損害賠償

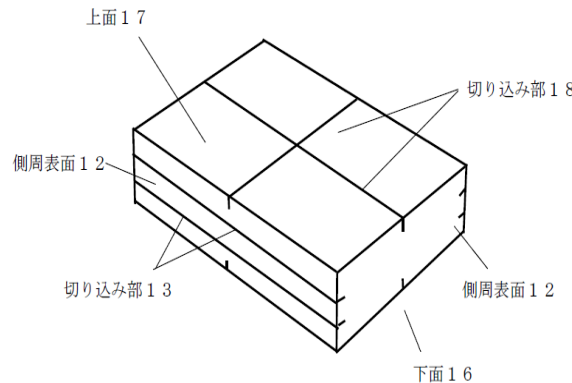
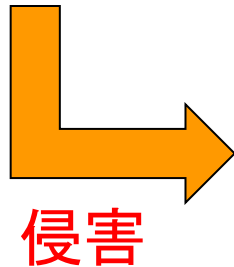


(<http://www.asahi.com/>より)



特許請求の範囲【請求項1】

焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。



被告製品図面

佐藤食品工業(株)
サトウの切り餅「パリッとスリット」

特許請求の範囲の役割

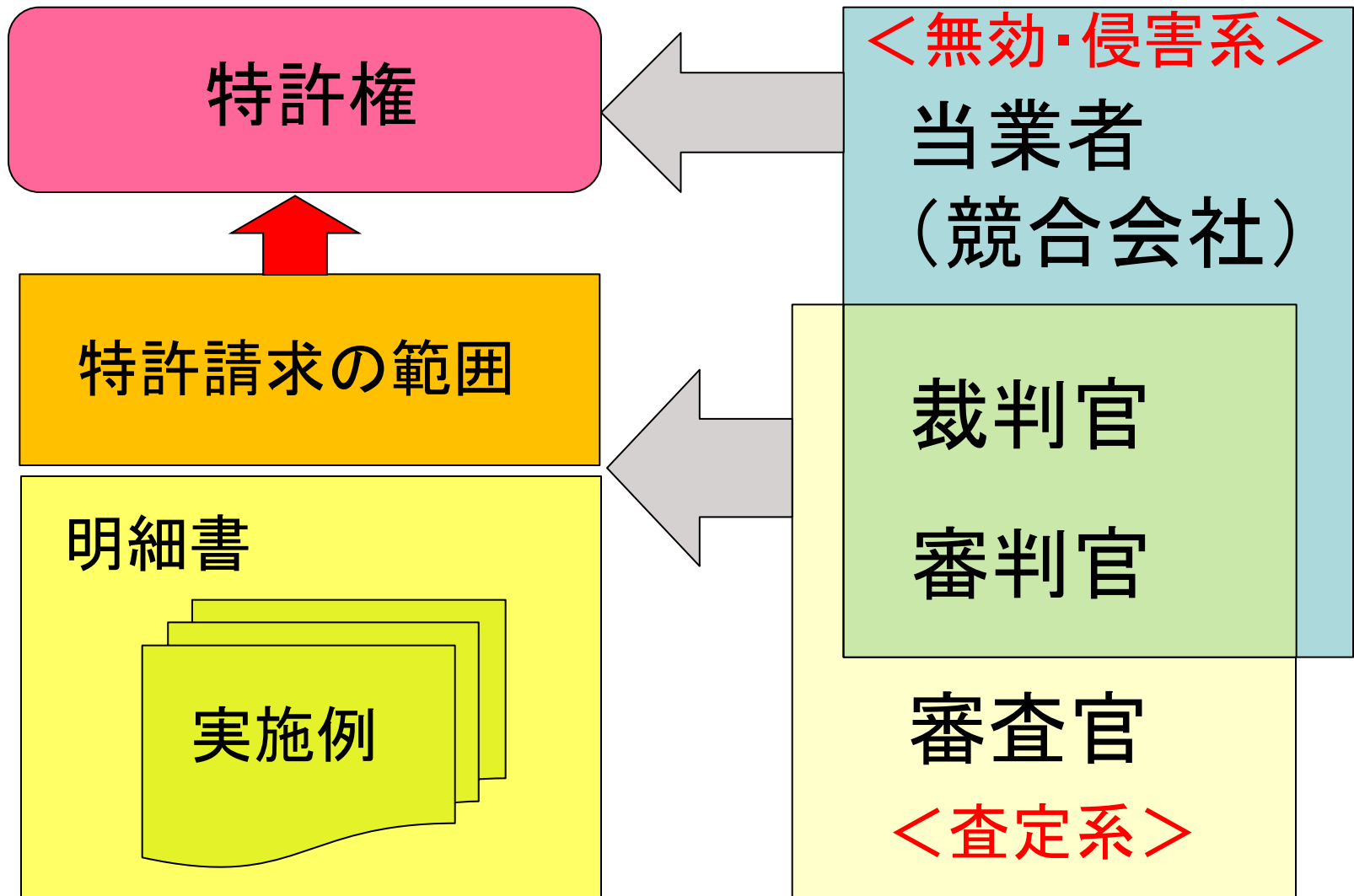
権利取得の観点

- ・ 従来技術との差異が明確になっているか
- ・ 発明の詳細な説明(実施例)によりサポートされているか
- ・ 明細書は当業者が実施可能に記載されているか

権利行使の観点(特許法第70条)

- ・ 権利の及ぶ範囲を規定するもの
- ・ 特許権を行使したい対象に漏れはないか

特許請求の範囲の評価は誰がするのか？



§ 29と§ 36での「当業者」の意味は同一か？

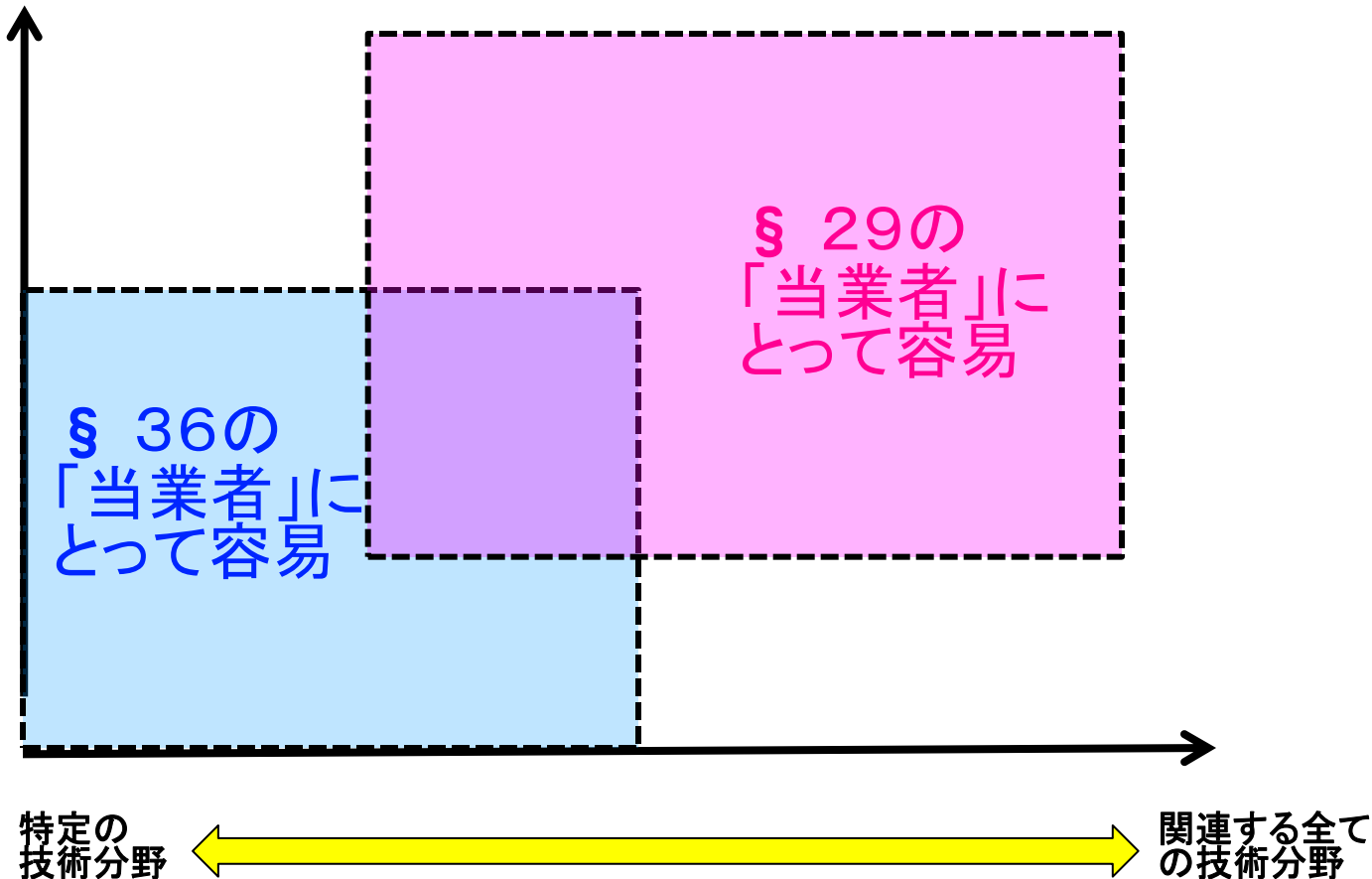
当業者＝その発明の属する技術の分野における通常知識を有する者

出願日直前の
マイナー技術
世界の言語に
精通

知識の深さ・量

技術常識

一般人



技術分野の広がり

特許法施行規則(微生物の寄託と分譲)

□ 第27条の2 (微生物の寄託)の概要

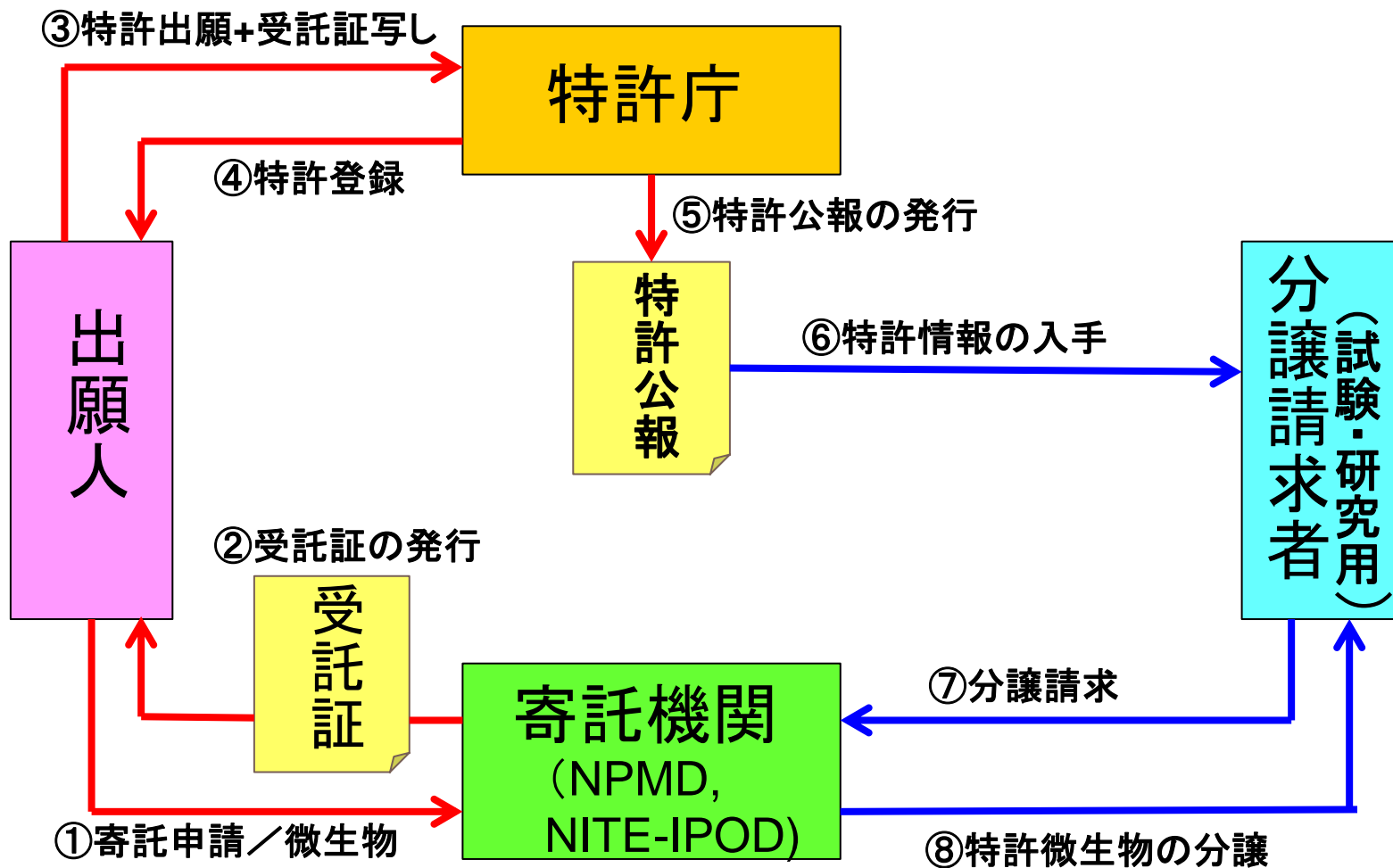
微生物の発明について特許出願する場合、当業者が容易に入手できる微生物以外は、寄託機関(ブダペスト条約上の国際寄託当局又は特許庁長官が指定する機関)が交付する受託証の写しを願書に添付しなければならない。…出願前の寄託

□ 第27条の3(微生物の試料の分譲)の概要

- 1 寄託された微生物の発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次の場合に、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
 - ① その微生物の発明についての特許権の設定登録があつたとき。
 - ② 特許公開に基づく補償金請求権(§ 65-1)による警告を受けたとき。
 - ③ 拒絶理由(§ 50)に対する意見書の作成に必要なとき。
- 2 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。

特許微生物の寄託制度

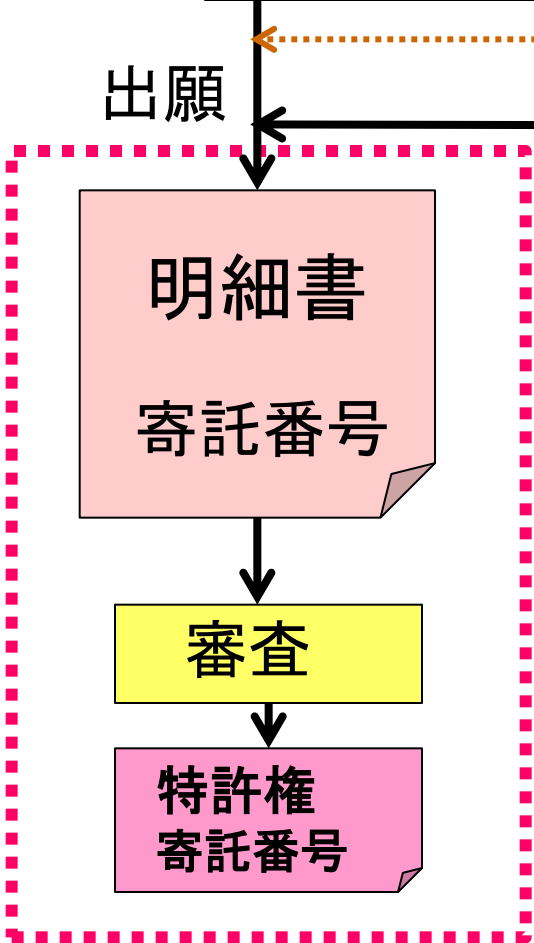
特許法施行規則
§ 27の2,27の3



微生物の特許出願と寄託

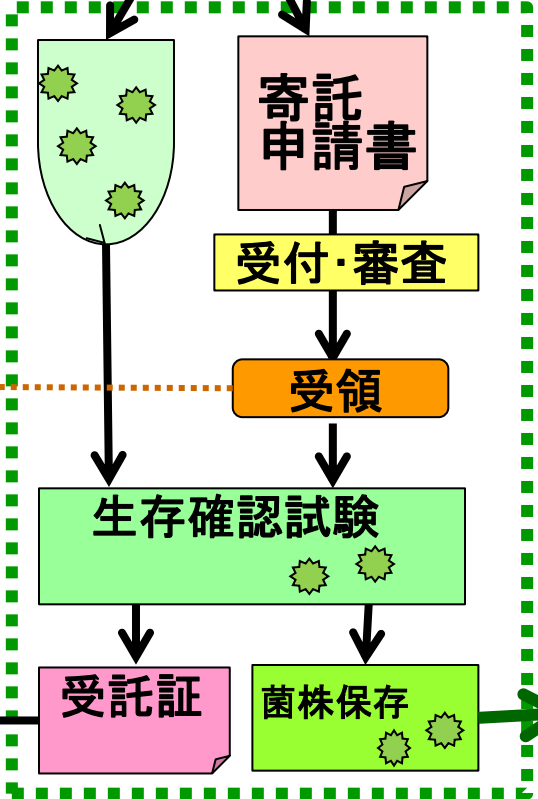
出願人（微生物発明）

特許庁



受託証
(写し)
受託番号

受領番号



特許微生物(生物)寄託センター

分譲

出願前

出願

寄託申請書

明細書

寄託番号

審査

特許権
寄託番号

受託証
(写し)

受託番号

受領番号

受付・審査

受領

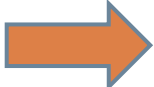
生存確認試験

受託証

菌株保存

分譲

今日のポイント

1. 特許請求の範囲の記載の不備
§ 36-6: サポート要件、明確化要件
2. 明細書の記載の不備
§ 36-4: 実施可能要件、情報開示要件
3. 特許請求の範囲の役割
権利取得の観点、権利行使の観点
4. § 29-2の「当業者」と § 36の「当業者」
5. 微生物発明の明細書への開示
 寄託制度(国内寄託・国際寄託)