

# 知的財産権概論 第8回

## 審査と審判

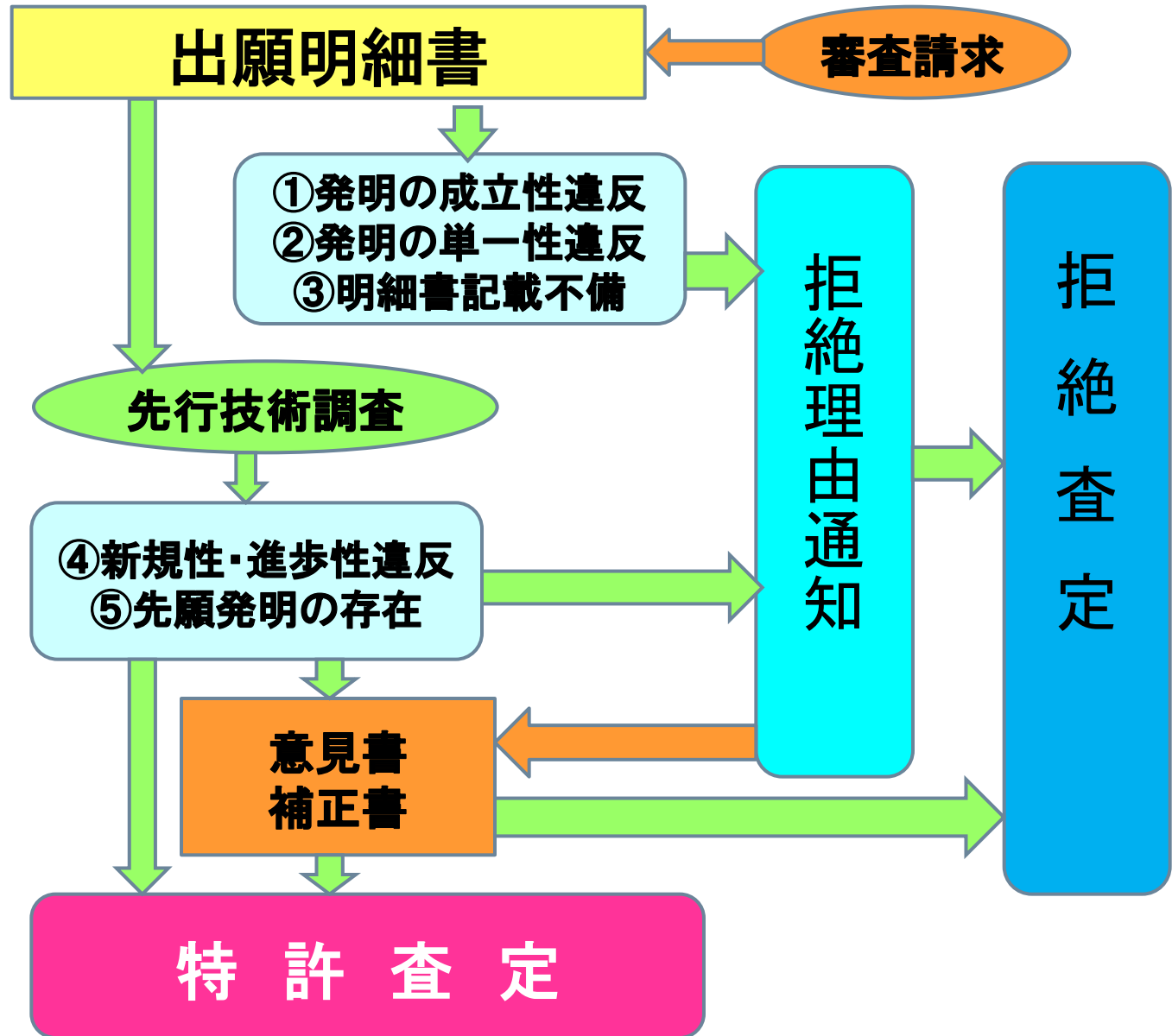
たくみ特許事務所

弁理士 佐伯 裕子

# 審査と審判

1. 審査で指摘される拒絶の理由
2. 補正の時期の制限、補正内容の制限
3. 審査・審判での審理の進め方
4. 知的財産権と裁判所

# 審査官による実体審査



# 拒絶査定が義務づけられている場合( § 49)

1. 明細書、特許請求の範囲、図面についての補正が § 17の2-3, 4 (補正の要件)に規定する要件を満たしていない。
2. 本願発明が § 25(外国人)、 § 29(発明、新規性、進歩性)、 § 29の2(先願明細書)、 § 32(公序良俗)、 § 38(共同出願)又は § 39-1~4(同一出願)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。
3. 本願発明が条約の規定により特許をすることができない。
4. 本願が § 36-4-1、36-6(明細書の記載)又は § 37(単一性)に規定する要件を満たしていない。
5. § 48の7の通知により提出された補正書、意見書によっても § 36-4-2(情報開示)に規定する要件を満たさない。
6. 外国語書面出願において、本願の願書に添付の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載事項が外国語書面に記載した事項の範囲内ではない。
7. 特許出願人が本願発明について特許を受ける権利を有していない(冒認)。

# 拒絶理由通知で指摘される理由

(  特許を受けられる発明 )

1. **産業上利用できる発明**ではない : § 29-1 柱書
2. **新規性**がない : § 29-1-1, -2, -3
3. **進歩性**がない : § 29-2
4. **同一の先願**がある : § 39, § 29の2 (先願権の拡大)
5. **明細書の記載不備**  
実施可能要件: § 36-4-1, サポート要件: § 36-6-1  
明確化要件: § 36-6-2, 情報開示要件: § 36-4-2
6. 発明の**単一性**を満たさない : § 37
7. その他  
公序良俗違反: § 32  
共同出願違反: § 38, 冒認: § 49-1-7

# 拒絶理由1.2

## ＜特許法第29条第1項の柱書／各号＞

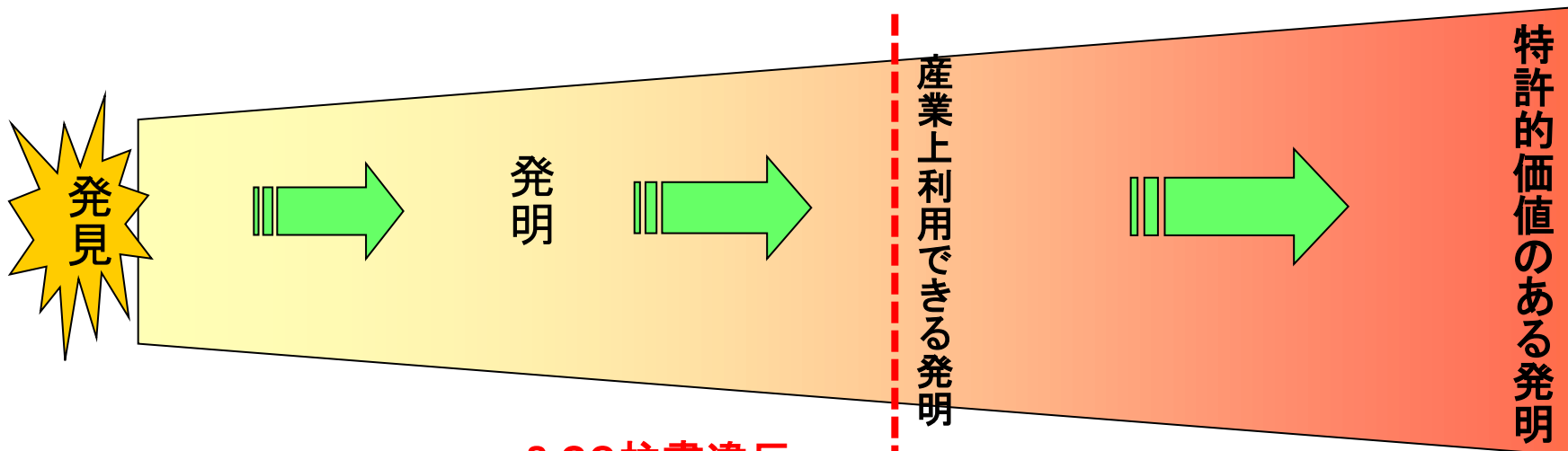
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。（＝特許法で扱う発明）

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（**公知**）

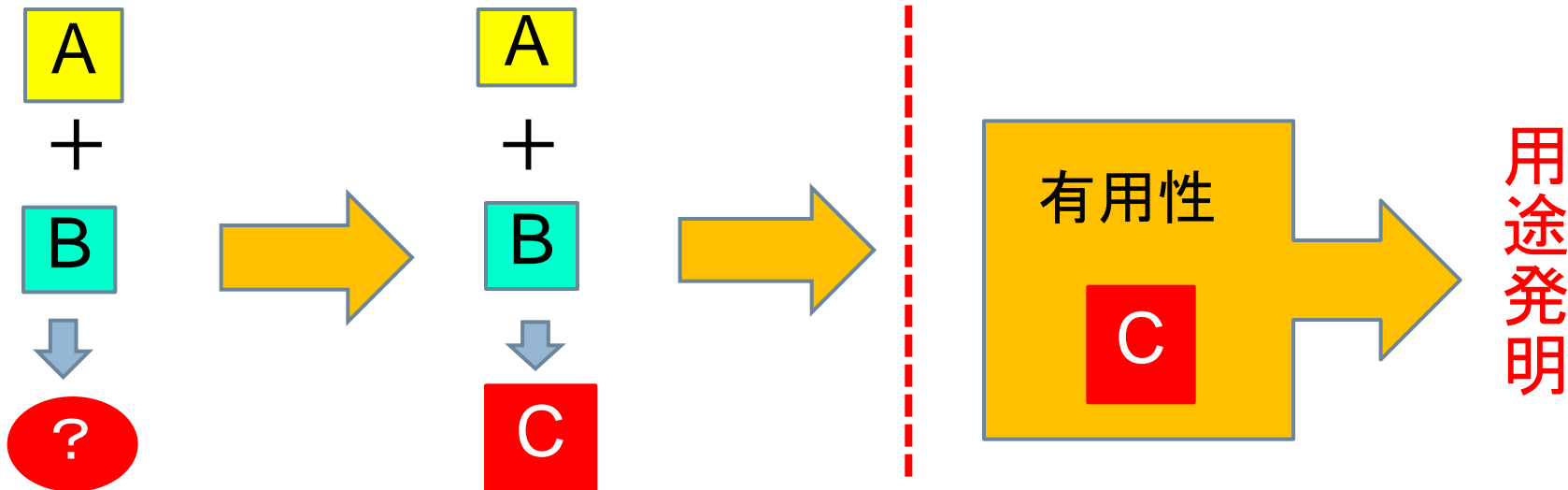
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明（**公用**）

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

# 産業上利用できる発明とは



§ 29 柱書違反



# 特許法第29条柱書違反の例

1. 人間を手術、医療または診断する方法  
医療行為にあたる場合＝医師の「判断」が必要な場合
  2. その発明が業として利用できない発明
    - ・個人的又は学術的、実験的にのみ利用される発明
  3. 未完成発明
    - ・明らかに実施できない発明
    - ・目的を達成するための手段が不明確(アイデア発明)
    - ・実験的な裏付け(実施例)を欠くもの
- ➡ 本願発明は、特許法第29条柱書にいう「産業上利用することができる発明」に該当しない。



# 新規性違反判決例1：東京高裁昭37.12.6判決 「潤滑油調節器」事件

原告(出願人)の実用新案に係る潤滑油装置が装備された3輪消防車が、出願前に消防団に納車され消防活動に使用されたケース

➡「右潤滑油装置が装備された3輪消防車が公然使用せられた以上、右潤滑油装置も一般公衆の知り得べき状態においてこれを使用せられたものと解すべきである。」(公然実施)

# 新規性違反判決例2：最高裁昭55.7.4判決 「一眼レフカメラ」事件

西ドイツ実用新案明細書が引用文献であった例。


・印刷物として頒布されていないが、同国特許庁において**公衆の閲覧**に供されており、その出願書類の原本の複写物を望む者は誰でも入手できる状態にあった。（受入日＝公知日）

➡「本件複写物ないし第1引用例は、公衆に対し頒布により公開することを目的として本件明細書から複製された文書であって、本件特許出願前に**頒布**されていたものということができる。」

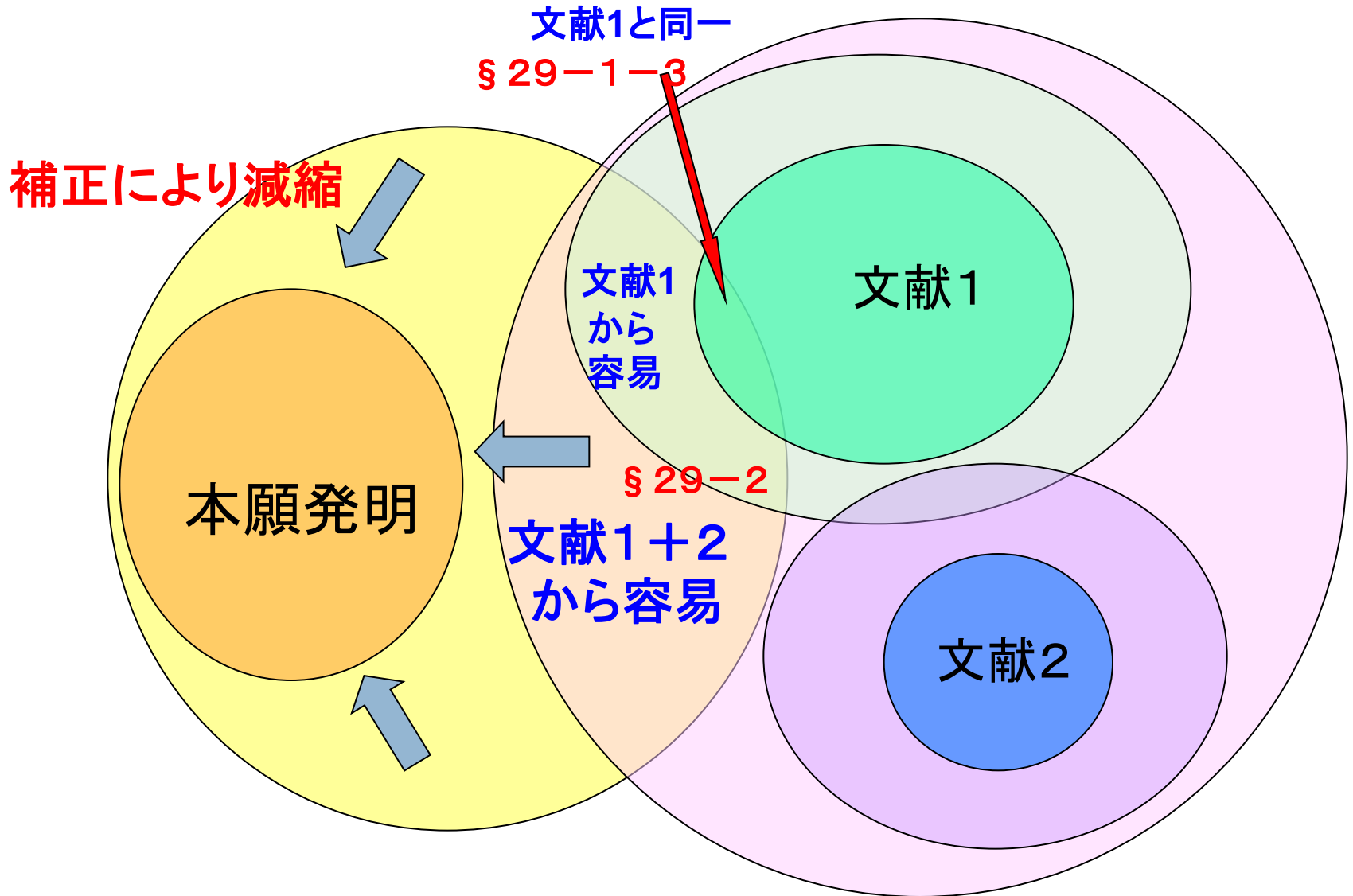
# 拒絶理由3の例

## ＜特許法第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(=**当業者**)が、前項各号に掲げる発明(=公知、公用、刊行物記載発明)に基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。(§ 29-2)

 本願発明は、本出願前の当業者が引用文献1及び2の記載に基づいて容易に発明をすることができる。

# 新規性と進歩性



# 進歩性の判断の手順

A. 本願発明の要旨認定  
(構成要件に分節)

B. 引用例の認定  
(構成要件と対応させる)

C. 両者の一致点、相違点  
(構成要件ごとに判断)

D. 相違点に対する証拠(引用例2)

E. 組合せ、置換の容易性

F. 効果の顕著性(予測できない効果)

本願発明



引用例

一致点 相違点



関連技術分野の引用例2



E.がNo



特許査定

E.がYes

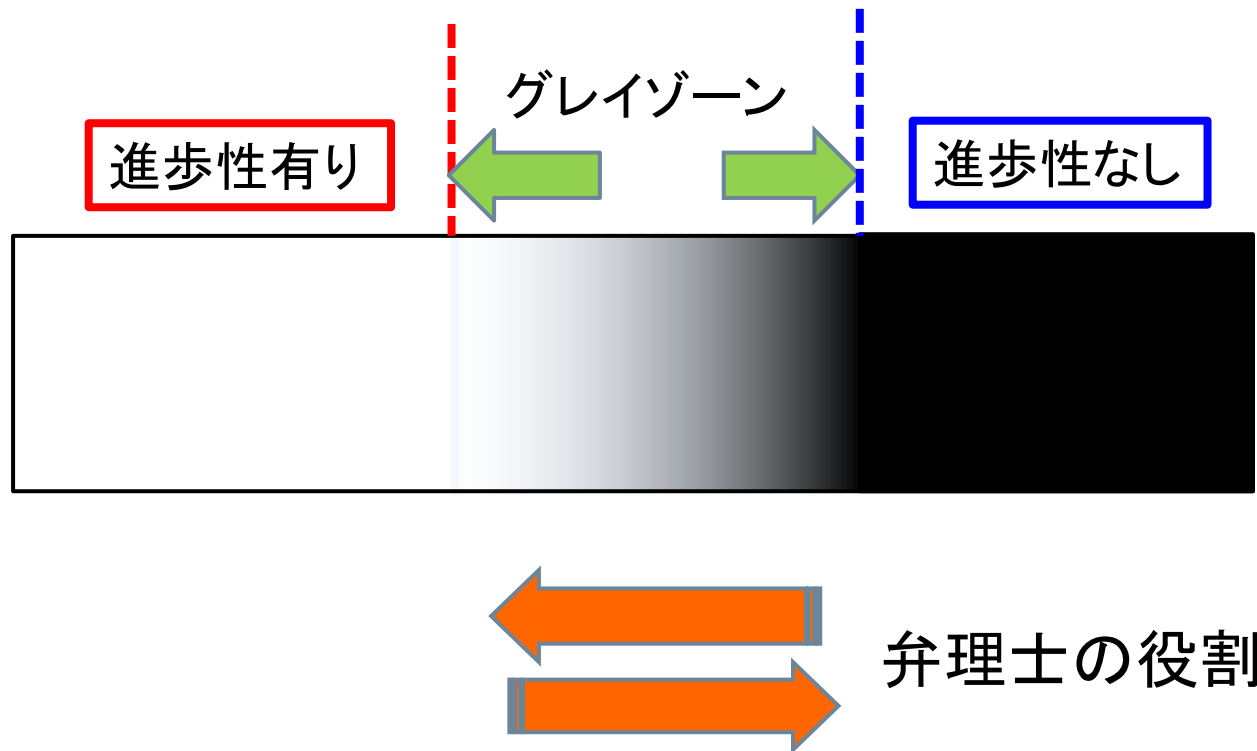
F.がYes

F.がNo

拒絶査定



# 進歩性の判断と弁理士の役割



特許法30条とその注意点

Sの  
学会発表  
2016.4.1

出願期限  
2016.10.1

6か月

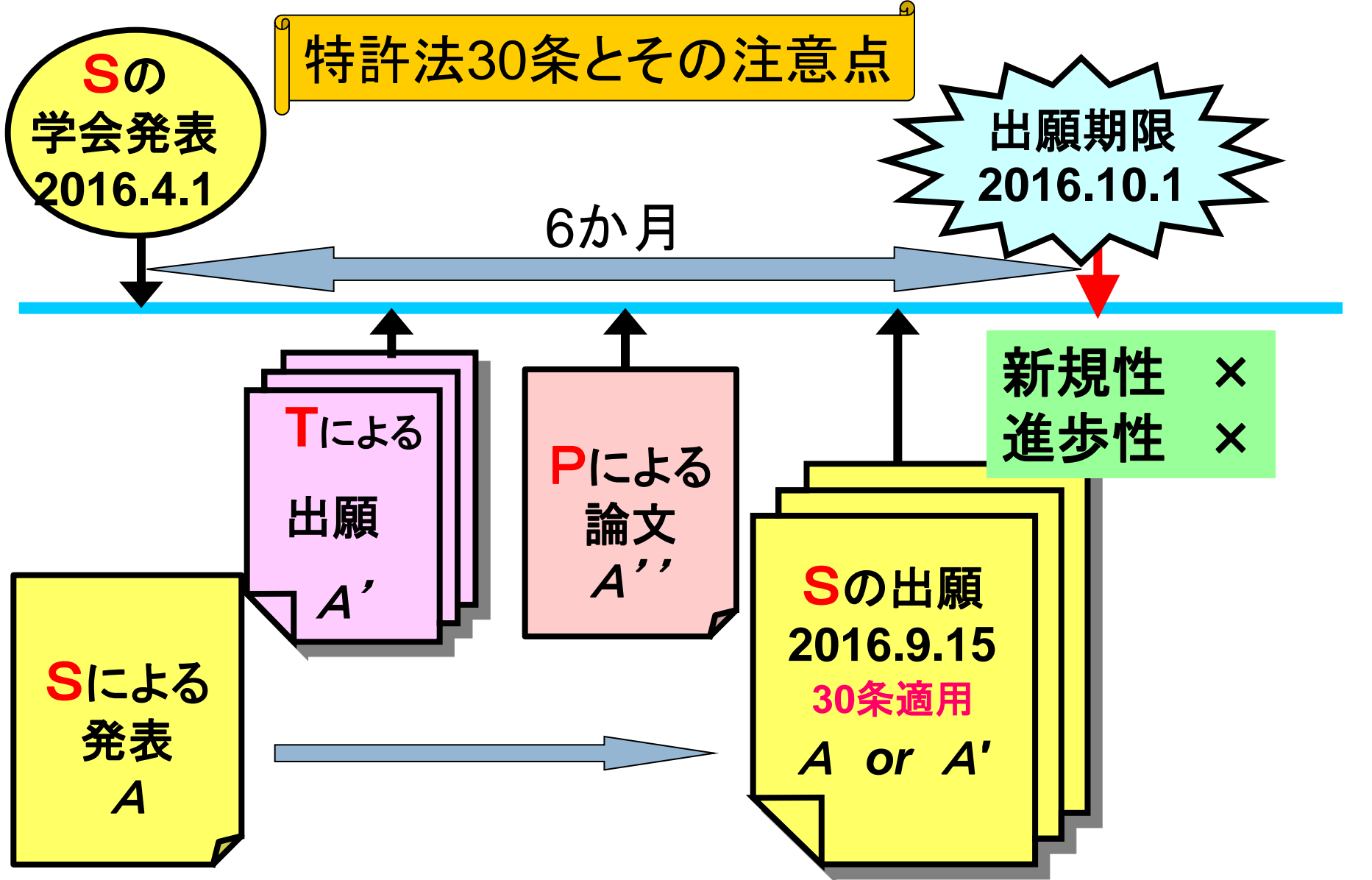
新規性 ×  
進歩性 ×

Sによる  
発表  
A

Tによる  
出願  
A'

Pによる  
論文  
A''

Sの出願  
2016.9.15  
30条適用  
A or A'



# 同一発明についての2以上の出願( § 39)

- 1 同一発明について**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。  
(= **先願権**) … 実用新案登録出願との間でも同様(3, 4項)。
- 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。
- 5 特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願は、第1項から前項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、同日出願で協議が成立せず拒絶査定又は審決が確定したときはこの限りでない。(= **先願権の喪失**)



# 拒絶理由4の例と「先願権」

## ＜特許法第39条第1項、第29条の2＞

- ・ 先願発明と同一である(§ 39)

特許請求の範囲が同一の場合、同一出願人にも適用される

「**先願権**」= 先の出願人が、後の出願人の特許化を阻止する権利

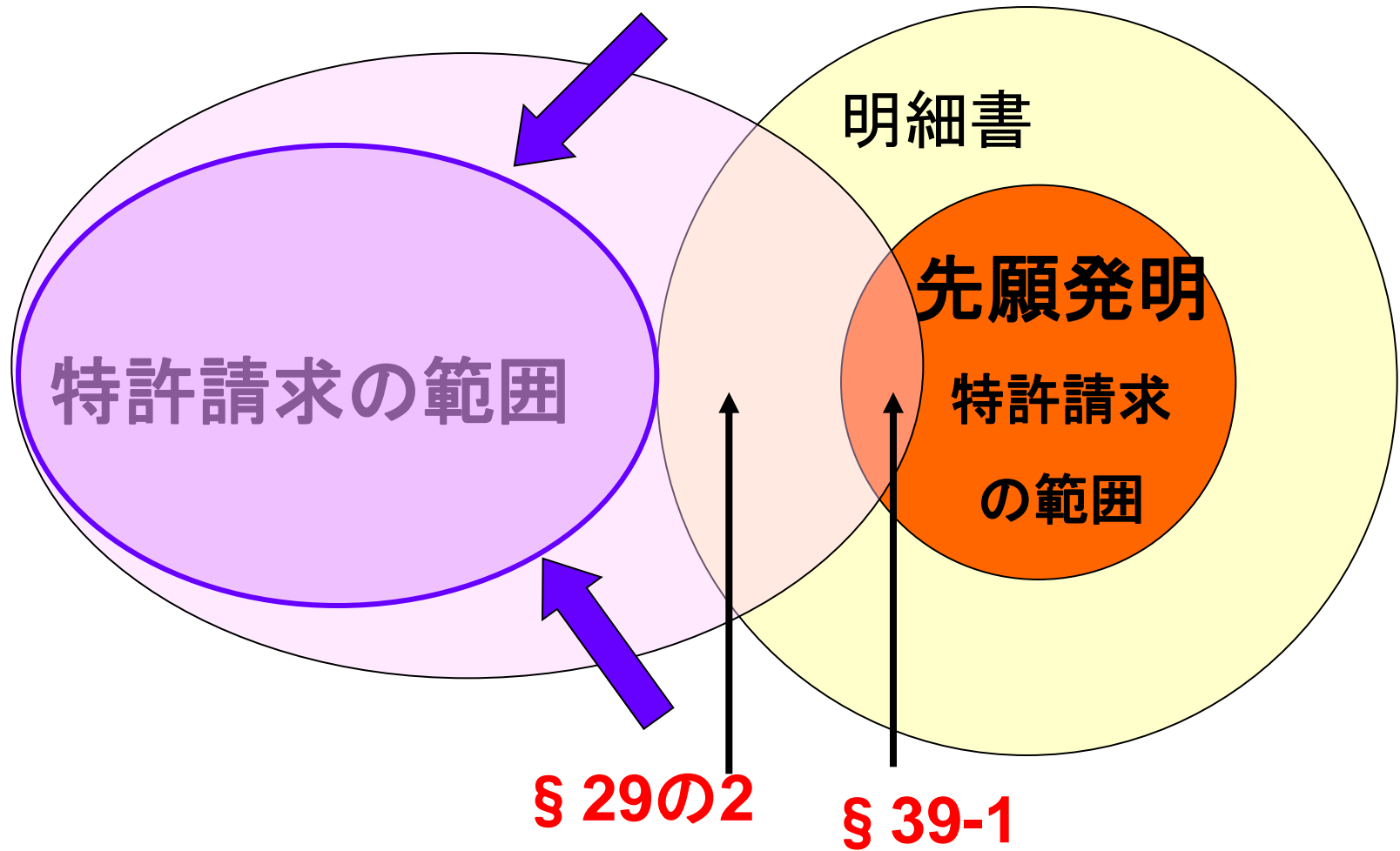
### ＜先願権を失う場合＞(§ 39-5)

先願が**放棄**、**取り下げ**、**却下**されたとき、又は  
**拒絶査定**若しくは**拒絶審決**が確定したときは、  
はじめからなかったものとみなす。

ただし、同日出願で協議が成立しなかった場合を除く。

- ・ 先願明細書に記載された発明であり、かつ出願人、発明者が異なっている  
(§ 29の2) **先願権**の拡大

# 先願発明がある場合

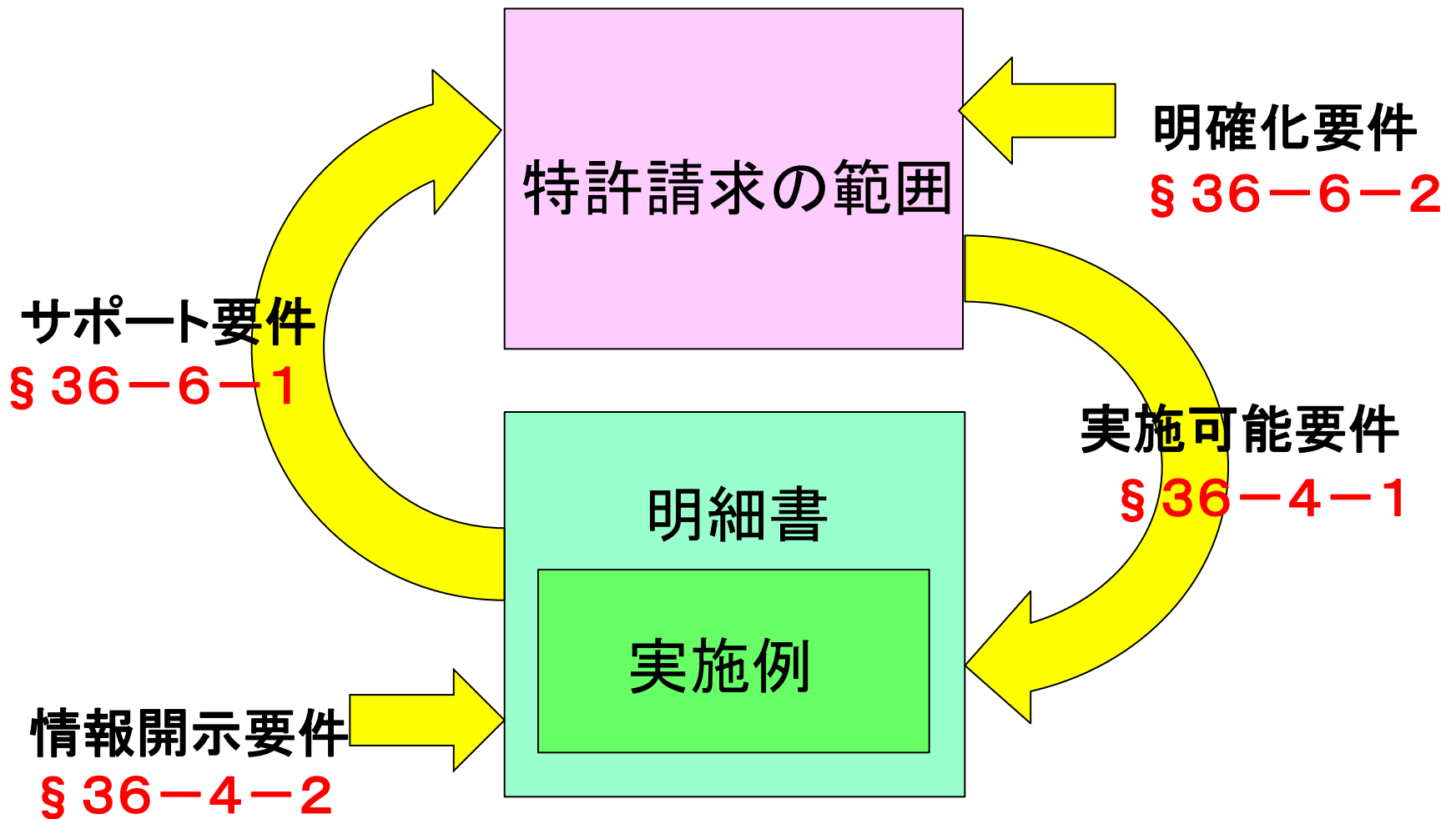


# 拒絶理由5の例

## ＜特許法第36条第4項、第6項＞

- 請求項1に係る発明について、発明の詳細な説明には当業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されていない(§ 36-4-1)
- 請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではない(§ 36-6-1)
- 請求項1の用語Aが一般的用語ではないにもかかわらず、明細書中に定義がなされず不明確である。(§ 36-6-2)

# 特許法第36条に規定される要件



# 拒絶理由6の例

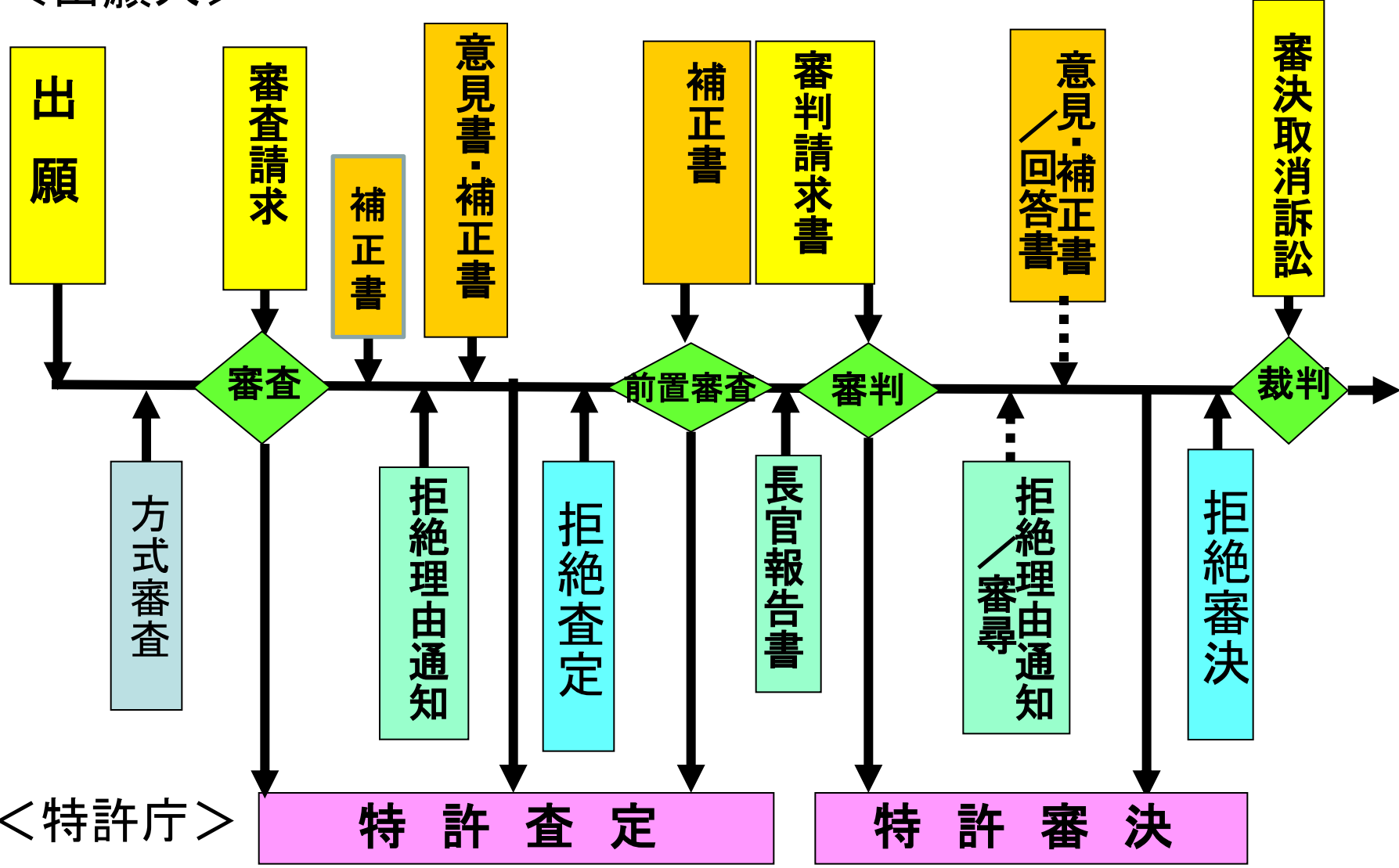
## ＜特許法第37条＞

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**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。

➡請求項nに係る発明と、請求項1に係る発明との間に同一の又は対応する**特別な技術的特徴**は存在しない。したがって、請求項nに係る発明は単一性要件以外の要件についての審査対象としない。

# 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

# 補正の時期 < § 17の2 1項 >

特許出願人は、**特許査定の謄本の送達前**においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面について補正をすることができる。…(a)

ただし、拒絶理由通知(§ 50)を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

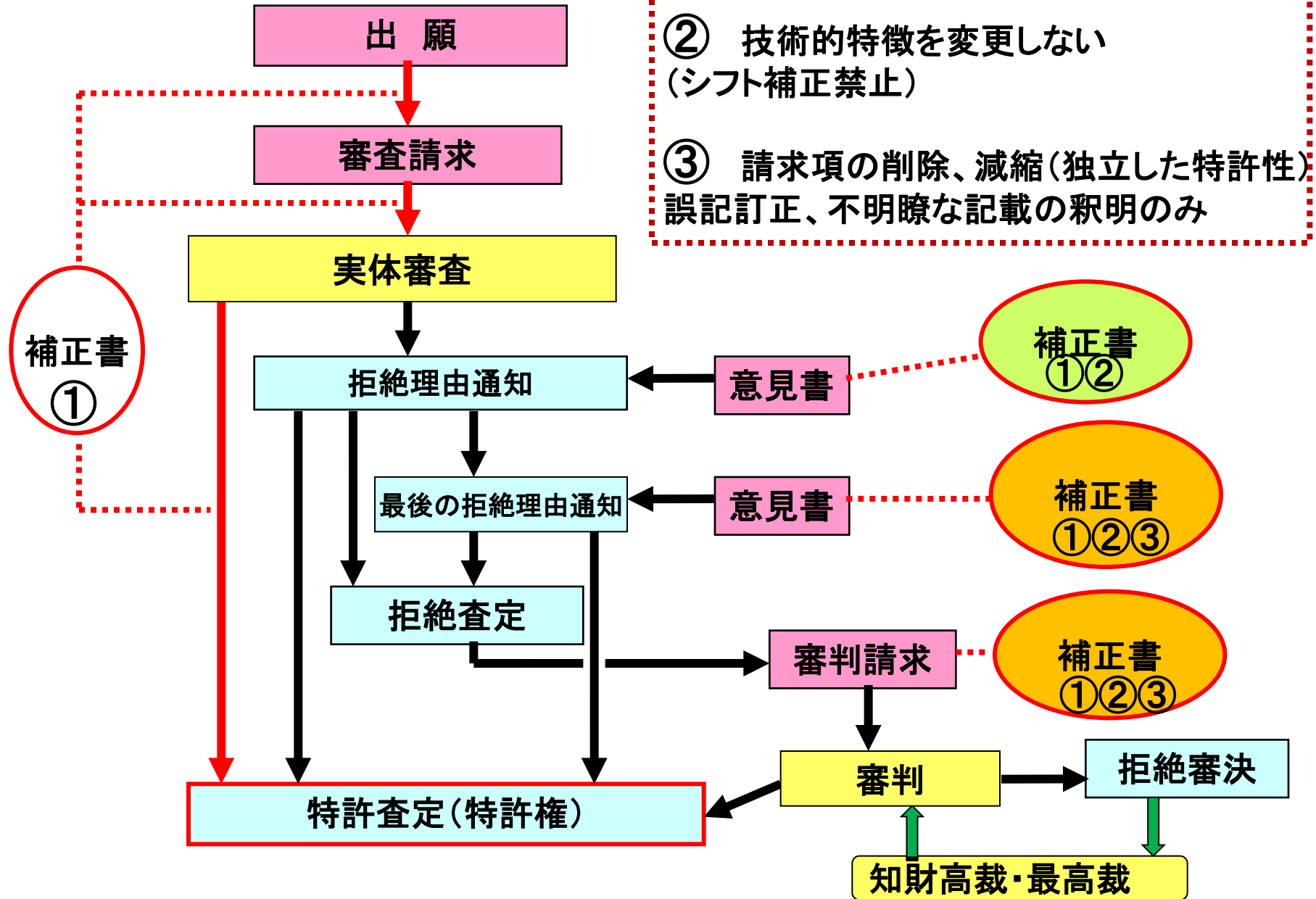
- 1 **拒絶理由通知**を最初に受けた場合…(b)
- 2 拒絶理由通知を受けた後 § 48の7の通知(§ 36-4-2)を受けた場合。…(b)'
- 3 拒絶理由通知を受けた後更に**最後の拒絶理由通知**を受けた場合…(c)
- 4 拒絶査定不服審判を請求する場合、その**審判請求**と同時にするとき。…(d)

# 補正の制限 < § 17の2 3~6項 >

- 3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(=当初明細書)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 …①**新規事項の追加の禁止**
- 4 拒絶理由通知後に特許請求の範囲を補正をするときは、拒絶理由通知で特許をすることができないとされた発明と、補正後の特許請求の範囲の発明とが、§ 37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。 …②**技術的特徴の変更禁止**(シフト補正禁止)
- 5 最後の拒絶理由通知後又は拒絶査定後の特許請求の範囲の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 …③**請求項削除、減縮、誤記訂正、不明瞭な記載の釈明**
- (1) 請求項の削除
  - (2) 特許請求の範囲の減縮(発明を特定するために必要な事項を限定するもので、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(拒絶理由に示す事項についてするものに限る。)
- 6 特許請求の範囲の減縮の際、補正後の請求項に記載された発明が、独立して特許性があること(=独立特許要件)が必要。 …③**独立特許要件**



# 補正の時期と制限



# 知的財産権関連の裁判

<知的財産権関連民事事件>

上告審

最高裁判所

控訴審

知的財産高等裁判所

第一審所在地  
高等裁判所

東京管轄

第一審

東京・大阪  
地方裁判所

全国地方裁判所

技術型

特許・実用新案  
プログラムの著作権

非技術型

意匠・商標・著作権  
不正競争による営業利益

上告審

<審決取消訴訟>

最高裁判所

第一審

知的財産高等裁判所

査定不服  
審判

無効審判

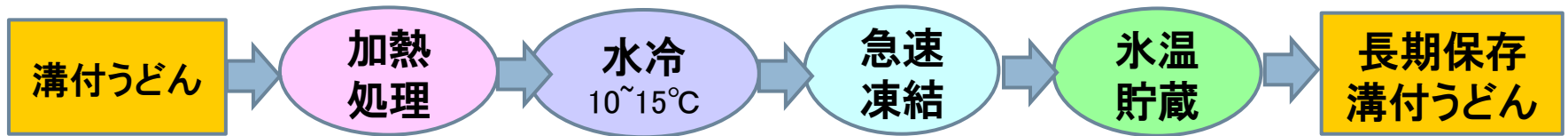
特許庁

審査

特許・実用新案・意匠・商標

# 練習問題

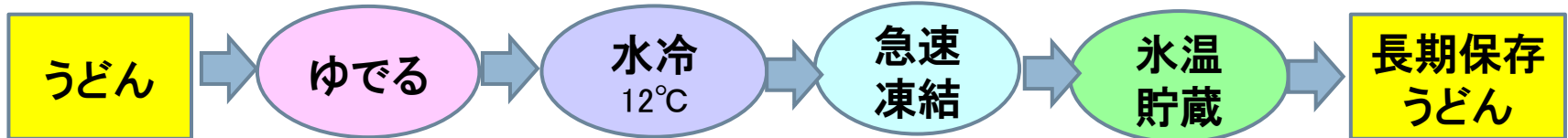
## 本願発明



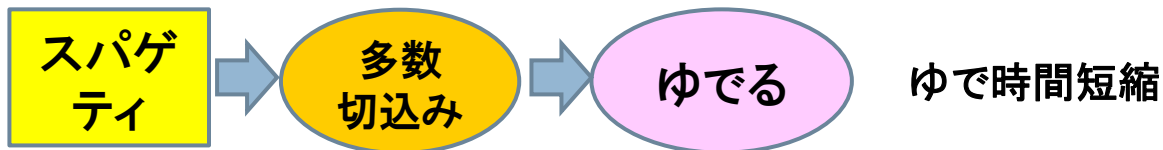
<明細書記載の効果>

- ・湯戻し時間短縮
- ・うどんの「こし」を損なわない。

## 引用文献1



## 引用文献2



# 今日のポイント

## 1. 拒絶理由について

拒絶理由の種類とその対処方針

## 2. 補正について

補正時期の制限と補正内容の制限

## 3. 審査・審判での審理の進め方

## 4. 知的財産権と裁判所