INTRODUCTION TO JAPANESE PATENT (Ⅲ)

特許制度入門(第3回)

-日本における-

Katsumi ARASAKI

ARASAKI PATENT OFFICE

TOUCHU BUILDING 4F,1-19-8 NISHISHINBASHI, MINATOKU, TOKYO, 105 JAPAN

TEL:03(3591)2937 FAX:03(3591)2938

IV. 特許を受けるための手続き

1. 手続きの概要

創作された発明が特許権になるまでには多くの手続きが必要である。手続きは書面(FD(フレキシブルディスク)またはオンラインでも可能なものもある。)によってすることになっているので、手続きをするたびに書面を提出する必要がある。そこでまず、出願から特許権になるまでに必要な手続きと提出する書面について概要を述べ、その後その手続きと提出する書面について説明する。なお、ここでは普通の国内出願の主な手続きについて説明することとし、国際出願、国内優先権制度などについては省略する。

①出願手続きとして、まず願書、明細書、必要な図面、要約書と代理人に手続きを依頼する場合に必要な委任状を特許庁長官に提出する。提出した書類が規定どおりであるか否かが審査(方式審査)され、不備があると、手続補正指令が送付されてくる(方式審査は、提出する全ての書類について行われるが、以下省略する。)。これに対して、手続補正書を提出して不備が解消されると、出願から1年6月後に出願内容が公開(公開公報に掲載される。)される。

②審査請求(出願から7年以内なら何時でも何人でも請求できる。)をすると、審査官によって発明及び記載形式が審査(実体審査)され、拒絶理由があると拒絶理由が通知される。

③拒絶理由がない場合または拒絶理由に対して、意見書と必要ならば手続補正書を提出して拒絶理由が解消された場合には、公告決定がされて公告(公告公報に掲載)される。公告から3月以内に異議申立て(何人でも申立てできる。)がないか、異議申立てがあっても、答弁書と必要ならば手続補正書を提出し、異議決定(審査官が決定する。)で理由がないとされると、特許査定され、特許料3年分を支払って登録される。

④拒絶理由通知に対し、意見書と必要な手続補正書を提出しても拒絶理由が解消されないか、異議決定によって理由があると決定されると、拒絶査定がされる。

⑤拒絶査定に不服がある場合、必要ならば手続補正書を提出して拒絶査定取消審判を請求することができる。手続補

正書を提出して請求した拒絶査定取消審判事件は、審査に戻されて審査官によって更に審査(「審査前置制度」という。)され、拒絶理由が解消されている場合は、公告決定されていないものには、公告決定がされ、公告決定されているものには、拒絶査定が取り消され、特許査定がされる。拒絶理由が解消されない場合は、更に審判に戻されて審判官によって審理されることになる。手続補正書を提出しないで請求した拒絶査定取消審判事件は、そのまま審判官によって審理されることになる。

⑥手続補正書を提出したが、審査官の拒絶理由が解消されない場合(請求に理由がないとされた場合)と審判官が別に発見し、通知してきた拒絶理由(意見書と必要ならば手続補正書を提出することができる。)とが解消されない場合、拒絶の審決(審決は、3人の審判官の合議体が行う。)がされる。

⑦請求に理由があるとされた場合又は審判官が別に発見し、通知してきた拒絶理由が解消された場合、既に公告決定されているものには、審査の拒絶査定が取消されて特許すべき審決がされ、公告決定されていないものには、公告決定がされる。特許すべき審決以後の手続き又は公告決定以後の手続きは、審判官の合議体が行うこと以外上記③と同じである。

⑧審決に不服がある場合、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。また東京高等裁判所の判決に不服がある場合、最高裁判所に上告をすることができる。

なお、特許権になっていることに不服がある利害関係人は、何時でも特許無効審判を請求することができる。また特許発明の内容を訂正したい権利者は訂正審判を請求することができる。ただし、特許無効審判が継続している場合には、その特許無効審判において訂正請求をすることができるので、この間には訂正審判を請求することができない。特許無効審判と訂正審判の審決に不服がある場合の手続きは、上記⑧と同じである。

訂正審判における請求公告制度と訂正異議申立て制度、訂正無効審判は、平成6年1月1日以降に請求される訂正審判に関するものから廃止された。

各種手続きについては、特許法施行規則(「工業所有権法令集」特許庁編、発明協会発行参照)に詳細に定められているので、参考にするとよい。

2. 出願手続き

特許を取得するためには、願書、明細書、必要な図面と要約書の特許庁長官に提出しなければならない。これらの書類の提出方法には、書面による方法、FDによる方法と専用端末機からオンラインによる方法がある。書面による方法は、電子化するための費用が別途必要であり、FDにより出願をする場合には、特定のFDを用い、特定の記録方式によって入力したFDを提出する必要がある。

なお、出願手続きについては、「特許出願のてびき」特許庁編、発明協会発行に詳細に説明されているので、参考にするとうい。

(1) 願書

願書には、次の事項を記載する。

- ①特許出願人の氏名又は名称、住所又は居所、法人にあっては代表者の氏名
- ②提出の年月日
- ③発明の名称
- ④発明者の氏名及び住所又は居所
- ⑤代理人がいる場合には、代理人の氏名、住所

(2) 明細書

明細書は、技術の内容を公開するための技術文献であり、特許になった後には、権利書になるので、非常に重要なものである。明細書には、次の事項を記載する。

- ①発明の名称
- ②特許請求の範囲
- ③発明の詳細な説明
- ④図面がある場合、図面の簡単な説明

明細書の記載が適当でないと、拒絶理由の対象になり、補正しても適切なものにならない場合には、拒絶されることになる。平成6年1月1日付けの出願から補正制限が厳しくなり、「新規事項」を追加する補正ができなくなったので、最初から詳しく記載しておく必要がある。

明細書の作成においては、特許を受けようとする発明に近い発明（従来技術等）の公告公報を参考にすると、作成が簡単で、かつ的確に作成することができる。

①発明の名称

発明の名称は、あまりにも漠然とした記載やあまりにも長い記載は避け、発明の内容に応じて簡明に記載する。

例えば、「冷蔵庫の霜取り装置」としなければならないものを単に「冷蔵庫」としたりまたは「ドアの上面と下面にヒーターを取付けて霜を取る冷蔵庫」とするのは適当でない。

また、個人名、商標名、商品の愛称、非常に抽象的な性能しか表さない語（例えば、最新式」、「文明式」等）あるいは「特許」という語を発明の名称に付けるのは適当でない。

②特許請求の範囲

特許権の技術的範囲は特許請求の範囲の記載によって決められることになるので、この欄にどの様書くかが特に重要なことである。

- ・特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない技術的事項のみを、発明の詳細な説明に記載した範囲において記載することになっている。例えば、「装置」の発明であれば、動かし方、目的、効果を記載するのではなく、必要な部分の「構造」を記載

する。

- ・一特許出願で出願できる発明の数は、原則として一つである。しかし、一定の関係にある発明の場合には、一特許出願で複数の発明を出願することができる。例えば、「物の発明」は、「その物を生産する方法の発明」、「その物を生産する機械、器具、装置」と「その物を使用する方法の発明」が同じ書類で出願できる。
- ・特許請求の範囲の記載例を示すと次のとおりである。「外箱（1）にスプリング（4）を介して駆動モーター（5）を取り付け、前記駆動モーター（5）の回転軸（6）に脱水かご（11）を固着し、前記、脱水かご（11）にバランスリング（13）を取り付けた遠心脱水機脱水かごの首振り防止装置。」
- ・特許請求の範囲の記載は、一般的には長いほど特許権の技術的範囲が狭くなるので、できるだけ短くする。

③発明の詳細な説明

特許請求の範囲に記載された発明について、当業者（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）が容易にその実施をすることができる程度にその発明の目的、構成、効果を記載する。記載に当たっては、見出しを付け、項分けして記載することとされている。

- ・発明の目的には、「産業上の利用分野」、「従来の技術」と「発明が解決しようとする課題」について記載する。
- ・発明の構成には、「課題を解決するための手段」、「作用」と「実施例」について記載する。
- ・発明の効果には、「発明の効果」について記載する。

④図面の簡単な説明

図面の簡単な説明の欄には、添付してある図面の一つ一つについて、どんな所を表した図面であるかを簡単に記載（例えば、「第1図は〇〇〇の平面図」とする。）し、かつ図面の主要な部分または部品を表す符号の説明を記載する。

(3) 図面

特許を受けようとする発明と従来例を説明するために必要な図面、図表、線図、ブロック図、写真（金属の組織等）を記載する。描き方は、製図法によるが、中心線と寸法は書き入れない。ただし主要な部分または部品の名称を記入してもよい。

(4) 要約書

明細書又は図面に記載した発明の概要を目的、構成などの項目に分け、400字以内で平易かつ明瞭に記載する。発明の概要を速やかにかつ的確に把握できる図面がある場合には、選択図の欄に図面番号を記載する。

(5) その他

①委任状

代理人によって出願する場合に提出する書面で、委任したことを記載する。

②審査請求書

審査を請求する書面である。出願しただけでは審査がされないで、審査が必要のものについては、審査請求をする必要がある。審査請求は、出願から7年間、何人もできるので、発明を実用化する場合とか侵害事件が起きた場合などに請求するとよい。

3. 中間手続き

審査請求があると、審査官は、産業利用性、新規性、進歩性などの特許を受けることができる発明であるか否か、明細書と図面に発明が十分開示（説明）されているか否か、一出願一発明であるか否かなどを審査する。その結果拒絶の理由があると、拒絶理由が通知されることになる。

(1) 意見書

審査官の拒絶理由通知に対して意見がある場合、60日（出願人が外国人の場合3月）以内に提出しなければならない書類である。

例えば、産業利用性がないとの拒絶理由であれば、産業利用性があることを主張し、引用例の発明と同一であるとの拒絶理由であれば、同一でないことを主張する。

拒絶理由通知を受け取った場合、意見書を提出しないと、拒絶理由が適当であったとみなされ、拒絶査定をされることになるので、拒絶理由に不満があるときは、必ず意見書を提出する必要がある。

(2) 手続補正書

提出した書類の形式、誤記、不記載などについて補正をする手続補正書（方式）と明細書や図面の内容について補正する手続補正書（実体）の2種類がある。

手続補正書（方式）は自発的に提出することもできるし、手続補正指令（方式）を受取ったときに提出することができる。なお、手続補正指令（方式）を受取ったときに手続補正書を提出しないと出願が無効にされる。手続補正書（実体）は、出願から1年3月と審査請求する時に自発的に提出することができ、また拒絶理由通知を受け取った時、異議申立があった時、拒絶査定取消審判を請求する時に提出することができる。補正できる範囲は、Ⅲの1-1で既に述べたとおりである。

(3) 分割

一出願に発明が複数含まれている場合、一方を新たな出願にすることができるようにした制度である。出願は、原則として一出願に一発明しか記載できないが、誤って又は意識的に複数の発明を記載した場合、そのままだと拒絶理由が通知され、拒絶されるので、一つの発明を残し、他の発明を別出願にすることができるようにしたものである。

(4) 変更

方法の発明を実用新案登録出願にしてしまった場合など出願すべき制度を誤った時には、そのままだと拒絶理由が通知され、拒絶されることになるので、特許、実用新案と意匠とが相互に変更できるようにした制度である。

特許で拒絶された発明を実用新案に、また実用新案で拒絶された考案を意匠に出願変更する場合が多い。

(5) 異議手続き

異議申立制度は、審査官の審査だけでは完全に審査をすることができないので、これを補完するために設けられているものである。異議申立は、審査官が審査において拒絶をすることができる事項のうち、「一出願一発明」と「特許法第36条第5項3号（特許請求の範囲の記載方法についての規定）」に記載するものとを除いたもの、すなわち、「発明でないこと」、「産業利用性」、「新規性」、「進歩性」、「先願性」、「明細書の記載要件」、「新規事項を追加する補正」などについてすることができる。

(5)-1 異議申立書

出願公告されると、3月以内に何人も異議申立てをすることができる。異議申立書には、申立の理由を必要ならば証拠を用いて記載する。新規性、進歩性、先願性などを否定する異議申立てにおいては、証拠（刊行物、検証物、人証など）が必要であり、また証拠（刊行物は複写物でよい。）を添付する必要がある。なお、申立の理由と証拠は、異議申立て後30日以内に補正することができる。

(5)-2 答弁書

答弁書は、異議申立があった場合、出願人が異議申立の理由に対して反論するために提出するものである。異議申立があると、異議申立書が送達されるので、これを検討し、反論があれば、必要な証拠とともに3月以内に反論する。異議申立書の証拠が明らかに相違するものであると思われるものであっても、反論する答弁書を提出したほうがよい。異議申立書を検討の結果、そのままでは異議が理由ありとなりそうな場合には、手続補正書を答弁書が提出できる期間内に提出できる。また、手続補正書を提出すると、異議申立人に意見を述べる機会（弁白書の提出）が与えられる場合が多い。

4. 審判手続き

審判には、拒絶査定不服審判、無効審判、訂正審判などがある。なお、訂正無効審判と補正却下取消審判は、平成6年1月1日から廃止されたが、補正却下取消審判は、既に出願されている特許出願が継続している間請求することができる。

審判を請求する者は、次の事項を記載した請求書の特許庁長官に提出する。その請求書には、次の事項を記載する。

- ① 当事者と代理人の氏名又は名称、住所又は居所、法人にあつては代表者の氏名
- ② 審判事件の表示
- ③ 請求の趣旨とその理由

(1) 拒絶査定不服審判

審査の拒絶査定に不服がある者が請求することができる制度である。

その請求書には、次のように記載する。

- ・ 審判事件の表示として、「平成〇年特許願第〇〇〇号 拒絶査定に対する審判事件」のように記載する。
- ・ 請求の趣旨として、「原査定（審査官がした拒絶 査定のこと。）を取り消す。この出願の発明は特許すべきものとであるとの審決を求める。」のように記載する。
- ・ その理由として、出願の経緯、拒絶査定の内容、本願の発明の内容、拒絶査定で引用された引用例の内容、原査定を取り消すべき理由などを記載する。

(2) 補正却下の決定に対する審判

審査において、公告決定前にされた補正却下に対して不服がある者が請求することができる審判制度である。平成6年1月1日以降の出願については廃止された制度（以後は、拒絶査定不服の審判において一緒に争うことになる。）であるが、それ以前の出願に対しては継続されるので、ここで説明する。その請求書には、次のように記載する。

- ・ 審判事件の表示として、「平成〇年特許願第〇〇〇号 補正却下の決定に対する審判事件」のように記載する。
- ・ 請求の趣旨として、「平成〇年特許願第〇〇〇号について、平成〇年〇月〇日付け手続補正書に対して、平

成○年○月○日付けでなされた補正却下の決定を取り消す、との審決を求める。」のように記載する。

- ・その理由として、手続きの経緯、補正却下の内容などと共に、決定を取消すべき理由を記載する。

(3) 無効審判

標題の特許を受けるための手続きではないが、関係が深いので、ここで述べることにする。この制度は、既に特許権になっていることに不服がある利害関係人が、その特許権の無効を請求することができるものである。上記異議申立制度によく似ており、請求できる時期と請求できる者が異なっているだけである。異議申立制度は、公告後3月以内に、何人でも申立をすることができるが、無効審判は、何時（特許権が消滅した後でもできる。）でも、利害関係人のみが請求をすることができる。その請求書には、次のように記載する。

- ・審判事件の表示として、「特許第○○○○○号に対する無効審判請求事件」のように記載する。
- ・請求の趣旨として、「特許○○○○○を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」のように記載する。
- ・その理由として、出願の経緯と共に、本件特許発明の内容、証拠とその内容、本件特許発明を無効にすべき理由を記載する。

(3-1) 答弁書

特許権者が、無効理由に反論するために提出する書類である。請求があると、請求書の副本が送達されるので、これを検討して反論があれば、それを記載し、必要な証拠とともに3月以内に提出する。なお、検討の結果、そのままでは無効になりそうな場合などには、答弁書を提出することができる期間内に訂正請求書（平成6年1月1日以降に請求された事件のみ）を提出することができる。また、訂

正請求書を提出すると、無効審判請求人に意見を述べる機会（弁ばく書の提出）が与えられる。

(4) 訂正審判

(3)の無効審判と同様に標題の特許を受けるための手続きではないが、関係が深いので、ここで述べることにする。特許権者が、既に特許になっている発明の明細書又は図面を訂正することができる制度である。無効審判が継続している間は、訂正請求書を提出することができるので、この審判を請求することができないが、それ以外なら何時でも請求することができる。

訂正できる範囲は、公告後に補正できる範囲と同じである。

(5) その他

- ・審判には、存続期間の延長登録無効の審判などがあるが、説明は省略する。
- ・審判制度ではないが、審判制度によく似た制度に「判定制度」がある。これは、特許発明の技術的範囲に係争対象物（「イ号」という。）が属するか否かを求める制度である。ただ、判定制度は、結論が出るまでに時間がかかっており、また法律による効力がないのであまり利用されていない。

5. 訴訟

審決、却下の決定に不服がある者は、審決が送達された日から30日以内に東京高等裁判所に審決、却下の決定を取り消す訴えを起こすことができる。東京高等裁判所の判決に不服がある者は最高裁判所に上告をすることができる。

以下、次号に続く。