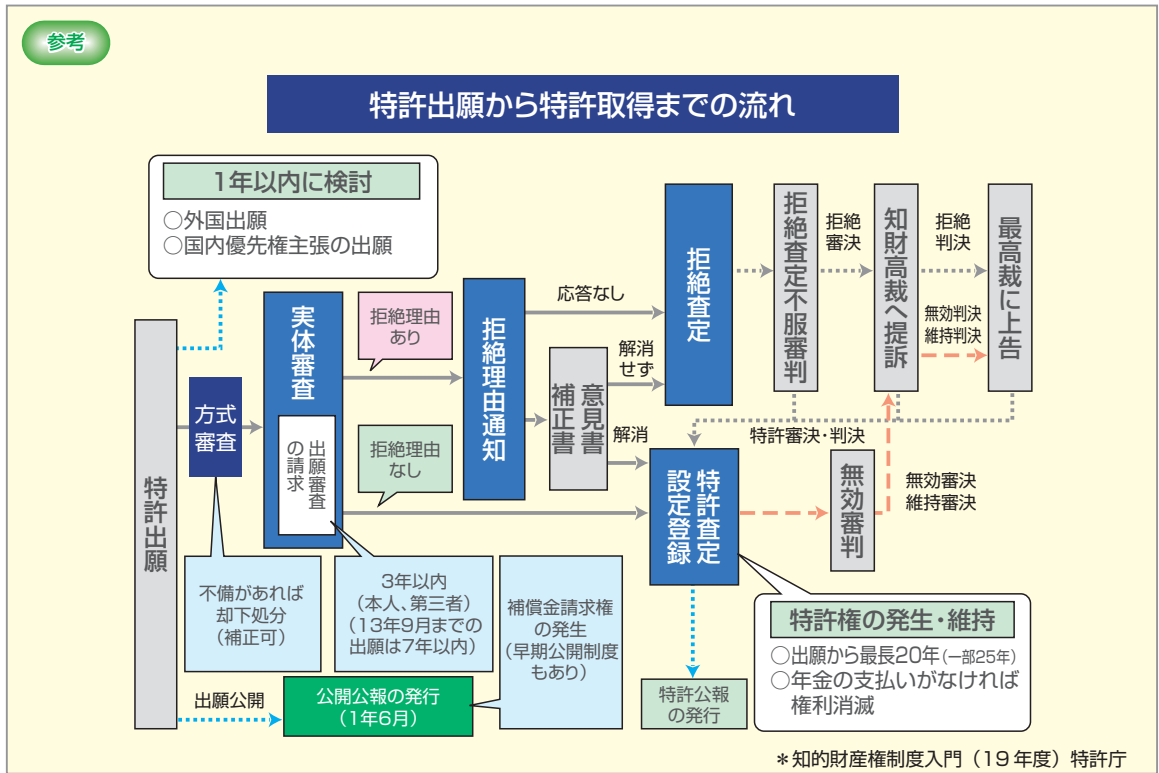


2 特許権の基礎知識を学ぼう！

特許出願からの流れを再掲すると以下のとおりです。ポイントは、Q 3 他にも記載していますが、出願経験の少ない中小企業の方から質問の多い事項をここでは記載します。なお、特許制度を勉強される場合には、「平成 19 年度知的財産制度説明会（初心者向けテキスト）」等もご活用下さい。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h19_syosinsya.htm



Q31 特許権になるまでの期間や費用はどのくらいかかりますか？ 期間を短くしたり安くしたりする方法はありませんか？

Key Word

「出願費用」「審査順番待ち期間」「早期審査」「審査請求料等の軽減措置」

Point

- 特許の審査請求（審査の着手を依頼すること）からの審査順番待ち期間は、約26月（2006年）となっています。早く特許の審査に着手して欲しい場合には、「早期審査制度」があります。
- 特許の出願時に特許庁に支払う費用は1万6千円、審査請求料は約20万円です。その他、外部弁理士を経由した場合には、その費用がかかります。

Answer

1 特許出願から権利化までの期間を知ろう！

特許は出願しただけで、審査されるものではありません。出願から3年以内に、特許庁に、審査請求を行うことが必要ですが、審査順番待ち期間は約26月となっています。拒絶理由通知（Q34参照）が届く場合もありますし、出願人が登録料を支払って初めて権利となるため、実際の権利化までには更に時間が必要です。

<早く権利化したい場合には？>

早期審査制度を活用することが有効です。

特許権の早期審査制度は、中小企業や個人の方の出願は全て対象となります。審査請求と同時に審査請求後に「早期審査に関する事情説明書」を提出いただくと、審査順番待ち期間が早期審査の申し出から約3月となっています。

通常審査請求料以外には、別途特許庁支払う手数料はありません。

早期審査制度をもっと知りたい→

<http://www.jpo.go.jp/sesaku/pdf/menu/18-shinsa0.pdf>

コラム 早期審査利用者の声

- 3月くらいで審査結果がわかったので非常に早く助かった。案件に応じて今後も活用する予定です。
- これはよい制度だ。取引先に我々が試作品を提供すると先に出願されてしまうこともある。このため、早期に特許を取得してから相手に提供する場合に有効だった。
- 自社技術確立の証として特許の権利化をすることは経営上非常に重要であった。このため、早期審査を活用することにより、出願して半年で権利化されたことは、営業上非常に良かった。

2 特許出願から権利化までの費用はどうなっているかを知ろう！

特許庁に支払う費用と特許庁に支払う費用があります。

<特許庁に支払う費用は？> H.19.12現在

- 出願時の費用は1万6千円
- 審査請求料（審査の着手を依頼する費用）は約20万円（168,400円+4,000円×請求項数）です。

詳細は：特許庁HP

<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm>

<弁理士に支払う費用は？>

- 出願内容（請求項の数等）により差異があります。特許庁が出願をしている中小企業に調査したところ、「約30万円との金額」については約46%の方がほぼ同じとの回答（18年11月調査、回答総数309社）がありました。一つの目安にはなるでしょう。
- 日本弁理士会のHPでは、「料金」に関する弁理士へのアンケート調査結果も掲載されていますので、これも参考にしてみるとよいでしょう。

日本弁理士会の費用調査結果は→

<http://www.jpaa.or.jp/commision/charge.html>

<特許料を安くしたい場合には？>

研究開発を積極的に行っている中小企業（売上高に占める研究開発費が3%超の場合）等に対しては、審査請求料や特許料について減免を受ける制度があります。

- いくら安くなるの？ 通常約20万円かかる審査請求料が半額になります。
- でも手続きが面倒なのでは？ 利用者の感想は？
 - ・ 地方経済産業局の特許室とやりとりして10数件手続中。
 - ・ 減免の手続について最初は煩雑だったが、2度目以降の申請は簡単だった。

減免制度をもっと知りたい→

<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

- この他にも、日本弁理士会の特許出願等援助制度や一部市区町村等地方公共団体に助成制度もありますので、調べてみましょう。

Q32 出願書類を作成する際のポイントは何でしょうか？

Key Word

「審査の判断基準」「特許請求の範囲」「明細書」

Point

- 新しい発明であること、容易に考え出せない発明であると判断できるような書類を作成することが重要です。
- 外部弁理士を利用する場合には、自社の技術を的確に理解してもらえるような連携（発明提案書や明細書案の提出）も重要です。

Answer

1 審査の主な判断基準を知っておこう！

特許で審査されるのは、「発明」そのものの価値でなく、出願書類のうち「特許請求の範囲」に記載された「発明」です。

以下の審査の主な判断基準をよく考えながら、出願書類を作成しましょう。特に、「特許請求の範囲」は、特許権を取得した場合の「権利範囲」そのものとなりますので、しっかりチェックしましょう。

2 実際に出願する際の留意点を知ろう！

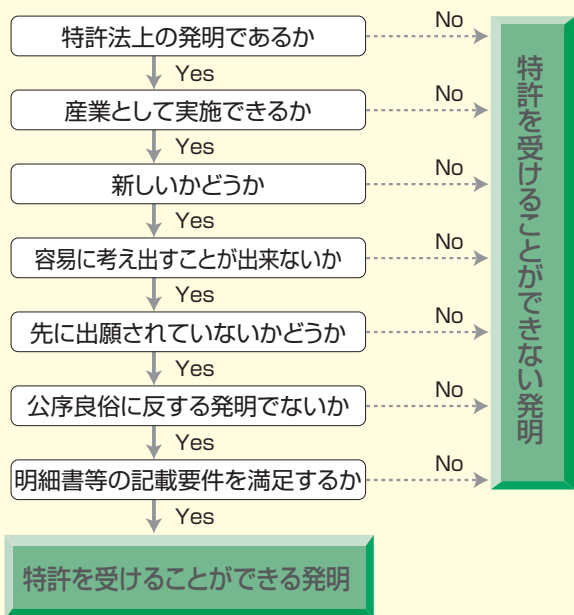
中小企業の特許出願の場合、8割以上が弁理士を活用しているようです。

依頼する弁理士に対しては、権利を取得しやすいように、「発明」が新しいものであって（新規性）、容易に考え出せないものか（進歩性）を適切に伝えることが大切です。中小企業の中には、「実物を用いて弁理士に説明する」、「自社で記載した『発明提案書』や『明細書の案』を提示して技術の理解を得やすくする」等の工夫をしているところもあるようです。

また、弁理士を利用していない場合には、自社で出願書類を作成する必要があります。既に特許となっている公報や競合他社の公報等をIPDL（特許電子図書館）で参考にしたりしながら、作成することも必要です。特許明細書の書き方等に関するセミナーや研修も行われていますので、これを参考にするのもよいでしょう。

なお、ノウハウとして保護しようとする技術がある場合、特許出願書類の中にうっかりと記載したり漏れないように注意することも必要です。

● 審査の主な判断基準



出典 「ビジネス活性化のための知的財産活用」(2004.8)

事例

特許出願書類の役割分担の事例

- **簡単な事前調査は自社で、あとは専門家に依頼している例**
出願における資料、簡単な事前調査（特許電子図書館HP利用）は自社で取り組んでいるが、出願書類を作成する際は、内容が専門性を極めていることもあり、全て弁理士事務所に対しての。
- **自社と社外を使い分けている例**
出願に関する作業の8割は社内で行っており、弁理士が必要な局面のみ県外の弁理士を活用している。社内対応については、県知的所有権センターも活用している。
- **弁理士とのコミュニケーションが大切であるとの経験を有している例**
特許出願にあたっては弁理士とのコミュニケーションが大切である。出願のため井先行技術調査を行ったとき、他社から類似の出願が既に行われていたものがあった。工場長はいったん出願をあきらめたが、内容を精査した弁理士から出願を勧められ、結果として登録された。このとき出願をあきらめていれば、今日の成功は得られていない。
- **特許出願は慣れることが大切と自社で出願している例**
当初は、産業財産権についての知識もなく、出願において各文献を読むことにも苦労したが、現在ではポイントを上手く読めるようになり、出願の大半を代表自ら行っている。
- **専門家のアドバイスを受けての出願を推奨している例**
「自社独自の技術！」と思ったら、まず出願してみることだ。取り組んでみなければどんな結果になるか誰にもわからない。基礎知識もなく取り組むと失敗する可能性も高いので、特許庁のHPの閲覧や、最寄りの弁理士事務所に相談してからの方がよい。

事例

出願書類作成のテクニック

- **訴訟を想定して明細書を記載している例**
特許出願をする場合、その特許を使って訴訟することを想定しながら明細書の書き方を工夫して出願している。
- **クレーム記載方針を明確化している例**
出願にあたって大事なことは、とにかく早く出すということ。誰も手がけていない分野と思っても、まさに誰かが同じ取り組みを行っている最中かもしれません。さらに、出願の際に第1クレームはできるだけ広く、第2クレーム以下でより限定するということが心にかけている。
- **大手企業から知識取得してレベルアップしている例**
大手メーカーと共同出願を進めるうちに徐々に理解が進むようになっている。共同出願の場合は、基本的に大手メーカーに手続きを任せているため楽ではあるが、その経験を生かして単独での出願の場合は、同社の技術者が自らIPDL等を活用して先行調査も行っている。

Q33 審査請求のタイミングはどのように判断すればよいですか？

Key Word

「審査請求」「無料先行技術調査支援」

Point

- 出願から審査請求までの期限は3年間ですので、その間に審査請求するか否かを判断することが必要です。
- 基本的には、自社で実施（事業化や製品開発）するか、他社が実施するか（ライセンスや特許購入が期待できるか）、技術の寿命（陳腐化）はどの位か等を評価した上で、判断しているようです。

Answer

1 審査請求の判断の基本的考え方を学ぼう！

早期に権利化を目指すなら、早期に審査請求を行うことが必要ですが、権利化につながらない場合や当該発明を取り巻く環境（技術や市場動向）が大きく変化する場合があります。このため、全ての出願を早期に審査請求することが得策とは言えません。実際には、特許出願から3年に近いタイミングで審査請求を行っているケースが最も多くなっています。

しかしながら、中小企業においては、自社又は他社で事業化を予定している場合には、早期の権利化が必要となるケースも少なくありません。このような場合には、早期審査制度（Q31参照）を活用し、権利化できるか否かを早い段階で判断することも必要です。

なお、審査請求する時点で、先行特許調査を再度実施することも有効です。出願時に先行特許調査を行っていても、特許出願時には公開されていなかった出願もあり得るため、これを確認することが重要です。その際、無料の先行技術調査支援制度を利用することが、費用面の節約にもつながります。

2 その他審査請求の判断に影響を及ぼす事項を確認しよう！

「自社又は他社の事業化状況・見込み」や「技術・市場の最新動向（先行技術調査結果を含む。）」に加え、以下の事項も審査請求の判断材料としているケースもあります。

- 出願公開の時期：特許出願から1年6月経過すると出願が公開され技術がオープンになります。その時点までに審査請求しないと判断している案件等については出願を取り下げて、単に発明内容が公開されてしまうことを防止している企業もあります。
- 審査請求費用：審査請求時には、特許庁に約20万円を支払うことが必要です。このため、再度、費用対効果を判断して結論を出している企業も少なくありません。

審査請求のタイミングは、一律に判断できるものではありませんが、少なくとも、①出願時、②審査請求期限前（3年）において、判断漏れのないような期限の管理をしましょう。

コラム

中小企業等特許先行技術調査支援事業の活用のススメ

中小企業・個人出願人からの依頼で、審査請求前の特許出願について、調査事業者が「無料」で調査を行い、調査を行う制度があります。調査費用は特許庁が支払うため費用の節約につながるのと同時に、権利化の可能性が低い場合には無駄な審査請求料（約20万円）の節約にもなります。本支援制度を活用後審査請求を行った出願の特許率は通常の約50%が約65%となっているとのデータもあり、一度活用いただいてはどうでしょうか？

詳細は→

http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm

〈利用者の声！〉

調査結果には「類似」の出願があることがわかった。しかし、出願の「補正」を行えば対応できる内容であった。審査請求前に確認できてよかった。

事例

審査請求の要否判断の例

● 社内基準を明確にし先行技術調査を行った上で判断している例

審査請求の要否判断は、「自社が実施中・実施予定」、「他社が実施中・実施予定」、「重要開発テーマから生まれた発明の特許出願」、「特許自体が売れる可能性」という観点から検討する。なお、特許出願時には調査できなかった範囲（特に、特許出願時に未公開の先願特許）について先行技術調査を行ってから、審査請求の要否判断を行っている。

● 他社の戦略を重視している例

自社の特許出願に係る発明と同じかそれに近い技術を、他社が実施しそうだ判断された場合には、その後すぐに審査請求する。

他社が事業化するか否かの判断は、他社パンフレット（展示会）、他社特許公報に記載された内容、他社の発表情報、営業部隊が得る客先からの情報などを入手した段階で、逐次行っている。

● **全件早期審査を原則としている例**

当社は中小企業なので、特許出願は全件早期審査の申請を行っている。特許査定になるとしても、結論は早い方がその後の戦略が立てやすいためである。

● **事業化と権利取得可能性を重視している例**

審査請求するかしないかの判断は、事業化の見通しがあるか、特許がとれる見込みが高いかの2点を基準においている。先を読むのは非常に難しいが、企業経営においては必要な労力であると思うので苦にならない。

● **審査請求を慎重に行っている例**

開発した製品については積極的に出願するが、途中で取得メリットがなくなる発明もあることから審査請求は慎重に行っている。

● **マーケットニーズを重視して審査請求している例**

出願したもの全てについて特許権を取得しようとするのではなく、出願後の販売実績等から実際に売れると判断したものだけについて審査請求を行い特許化するなど、マーケットのニーズを最大限考慮に入れた特許戦略を採用している。

● **出願時に十分チェックしているため原則審査請求を行っている例**

特許出願するのは、実用化のメドが付いたものに限定しているため、ほとんどの出願について審査請求も行っており、出願した7～8割は権利化できている。なお、売上げの80%近くが、特許等により保護された製品によるものとなっている。

コラム

**審査請求後に取下げ又は放棄する場合
（審査請求料返還制度）**

審査請求後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願については、審査着手前（拒絶理由通知などの書類が出願人等に到達する前）に出願を取下げ又は放棄を行っていただければ、返還請求により納付した審査請求料の半額が返還されます。

詳細：<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm>

Q34 優れた技術だと思って審査請求したのに、「拒絶理由通知」というものが届きました。どう対処すればよいですか？

Key Word

「拒絶理由通知」「補正」「面接審査」

Point

- 「拒絶理由通知」は、審査官の最終結論ではありません。ほとんどの場合に届きます。通知書で指摘された既存技術と自分の発明との相違点を明確に説明することで、特許権となる場合もあります。
- 出願書類を作成した弁理士ともよく相談しましょう。

Answer

1 拒絶理由通知が届いたらその技術について再検討してみよう！

審査官が、特許にできないと判断した場合には、そのまま最終決定である拒絶査定をするものではなく、まず拒絶理由通知書を出願人に送り、これに対する出願人の意見を聞きます。

出願人は、通知書で指摘された既存技術と自分の発明との相違点を明確に示した「意見書」の提出や、特許請求の範囲などの明細書等を補正すれば拒絶理由が解消されるという場合には手続補正書を提出する機会が与えられます(※)。

※ 補正とは？

拒絶理由の通知を受けた場合に、その拒絶理由を解消するために、明細書等を補正する必要がある場合があります。例えば、特許請求の範囲が広すぎた場合には、拒絶理由に引用された文献に記載されている発明を特許請求の範囲から削除したり、あるいは補正によって引用発明との差異を明らかにしたりします。ただし、新規事項の追加は認められません。

中小企業出願人の中には、拒絶理由通知が届いた時点で、あきらめる方も少なくありませんが、多くの出願の場合にこのような通知が届くものです。通知書の内容をよく確認しましょう。通知を受けた後審査官とのやりとりの結果、特許権となった例も少なくありません。

一方で、自社の技術はこれまでになく優れていると思っていても、これが出願書類において適切に表現されていなかったり、他社が既に出願している場合もあります。出願時点での書類のチェックや特許調査は欠かさないようにしましょう。

事例

拒絶理由への対応が強い特許事務所に依頼している例

特許事務所を選ぶ判断基準の一つとして、特許庁からの拒絶理由への対応に慣れている民間企業出身の弁理士のいる特許事務所に依頼している。

2 弁理士と相談してみよう！

出願する際に弁理士に依頼した場合には、対応方をその弁理士の方と相談しましょう。

審査官に自社の出願や技術等を十分理解してもらいたい場合には、審査官と特許庁や地方で直接面談できる「(出張)面接審査」や「テレビ面接審査」を活用することも一案です。

出張面接審査の詳細は？→

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/junkai.htm

TV面接審査の詳細は？→

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/telesys.htm

事例

面接審査を活用している事例

- 特許庁の審査官との面接審査を活用しているが、明細書や図面だけではなかなか理解してもらえなかった発明を、現物を見せることにより納得してもらい、特許査定を受けることが多い。
- 出張面接審査は1回経験したことがあり、補正案を示唆して頂き助かった。弁理士からも通したい案件は面接するようアドバイスされている。

Q35 権利を維持すべきか放棄すべきかの判断は、いつ、どのように行えばよいでしょうか？

Key Word

「特許料（年金）管理」「権利維持」「権利放棄」

Point

- 特許権を維持するには、毎年特許料の支払いが必要です。
- 特許料を管理することで、維持・管理コストの削減につながります。定期的（特許料支払い時や引上げ時（4年目、7年目、10年目））に、権利維持するか放棄するかを判断している例が少なくないようです。

Answer

1 まずは特許料（年金）管理を行ってみよう！

定期的に保有特許の見直しを実施し、知的財産権の維持・管理コストの削減に努め、新たな発明の出願等への資金とすることも必要です。このため、発明や製品単位で特許権等の維持費用が毎年どれくらい発生しているかを計算してみましょう。

特許料は、毎年費用が発生するため毎年維持すべきかを検討したり、特許料が変更される時期（4年目、7年目、10年目）に維持について検討している企業も少なくありません。

他方で、特許料の支払いを怠ると権利が消滅してしまうこととなりますので、注意が必要です。

2 権利維持又は権利放棄の判断をしましょう！

維持費用の結果に加え、「現在の事業からみて必要な権利か」、「将来の事業方針上必要となる可能性はあるか」、「他社にライセンスして収入が見込めるか」、「権利自体を売却できる可能性があるか」等を検討することが必要です。その上で、特許権を維持するか、費用対効果が得られないのであれば放棄するかを検討しましょう。

特許権は大切な資産ですので、知的財産部門のみならず事業部門や研究開発部門とよく相談して判断することが求められます。

事例

権利維持の判断事例

企画部門と営業部門を交えて毎年維持する否か検討している。見落としがないようにチェックシートを作成し、担当で検討する。自社での製品製造が終了しても、模倣品が出回っているような場合には、知的財産部からも権利維持の提案をしている。

Q36 自社で特許出願する余裕はないのですが、**実用新案権として保護しておきたい場合や他社に権利をとられたくない場合には、どのようにすればよいでしょうか？**

Key Word

「実用新案権」「公知化」「公開技報」

Point

- 技術的に高度ではない小発明という「考案」を保護する場合には、実用新案登録出願を活用することが、有効な場合があります。
- 他社が権利化することを防止したい場合には、公開技報を利用する場合があります。

Answer

1 実用新案制度の利用も検討してみよう！

特許が高度な技術の「発明」を対象としているのに対して、技術的に高度ではない小発明という「考案」を保護する場合（物品のみ）には、実用新案登録出願も検討してみることも戦略の一つです。日用品や生活用品といったちょっとしたアイデアでヒット商品となる可能性のある分野では、特に有効に働きます。

中小企業にとっては、実用新案権は、権利登録までの特許庁に支払う費用も約2万円で安価であることもあり、特許よりも活用しやすい制度です。特に、2005年4月から施行された改正実用新案制度により、権利期間が10年に延長されたことや、実用新案権登録の出願日から3年以内であれば実用新案から特許への変更が可能となったことから、実用新案権の活用を検討する意義も増えています。

実用新案権は、安価で早期に権利付与される反面、模倣品をみつけてその事業者に対し警告等権利行使をしようと思う場合には、特許庁に対し「実用新案技術評価書（約5万円）」を請求しこれを示した上で行わねばならない点には留意しましょう。

事例

実用新案権と特許権を使い分けしている例

実用新案登録出願をすると出願後にすぐに登録されるので、過渡的な製品に関する発明については、積極的に実用新案制度を利用している。過渡的な製品に関する発明とは、例えばデジタル製品へ移行している事業分野におけるアナログ製品に関する改良発明等である。

特許と実用新案の違い

	特許	実用新案
保護対象	物、方法、物を生産する方法の発明	物品の考案に限定
実体審査	審査官が審査	無審査
権利の存続期間	出願から20年	出願から10年
権利になるまで	審査請求から平均26月	出願から2～3月（不備のないもの）
費用（登録から3年分）	約20万円	約2万円
権利行使	排他的権利	技術評価書を提示して警告した後でなければできない
出願件数	年間約40万8千件	年間約1万1千件

○ 早期登録制度の採用
○ 紛争解決は当事者間で判断
○ 権利行使は当事者責任

特許出願手数料
出願 16,000円
審査請求 168,600円+4,000円×請求項数
登録 (2,600円+200円×請求項数)/年(1～3年まで)

実用新案出願手数料
出願 14,000円
登録 2,100円+100円×請求項数/年(1～3年まで)

技術評価書
42,000円+1請求項につき1,000円

「知的財産権制度入門」平成19年度 特許庁より

2 発明を公知にすることで他社の権利化を防止してみよう！

自社にとって独占権を取得・維持する必要がないものの、他社が権利化することを防止する場合には、公開技報(*)を利用して意図的に技術を公知にしている例もあります。

特許を出願し技術を公開し審査請求を行わないことも公知化の手法の一つですが、公開技報を利用すると、特許出願料より安く、特許公開より早く公開でき、また、公開の時から公知資料となるため、他社の権利化を阻止できる範囲が広がります。ただし、後に、その発明について特許権を取得したいと思っても、例外的な場合を除き不可能となります。

<※参考>公開技報とは

公開技報とは、他人による権利化は困るが自らは権利化をするまでもないとする発明内容を一般に公表するための刊行物です。なお、社団法人発明協会から発行されるもので協会のホームページにて書誌的事項検索できる他、特許庁特許電子図書館にて公報番号で検索が可能となっています。