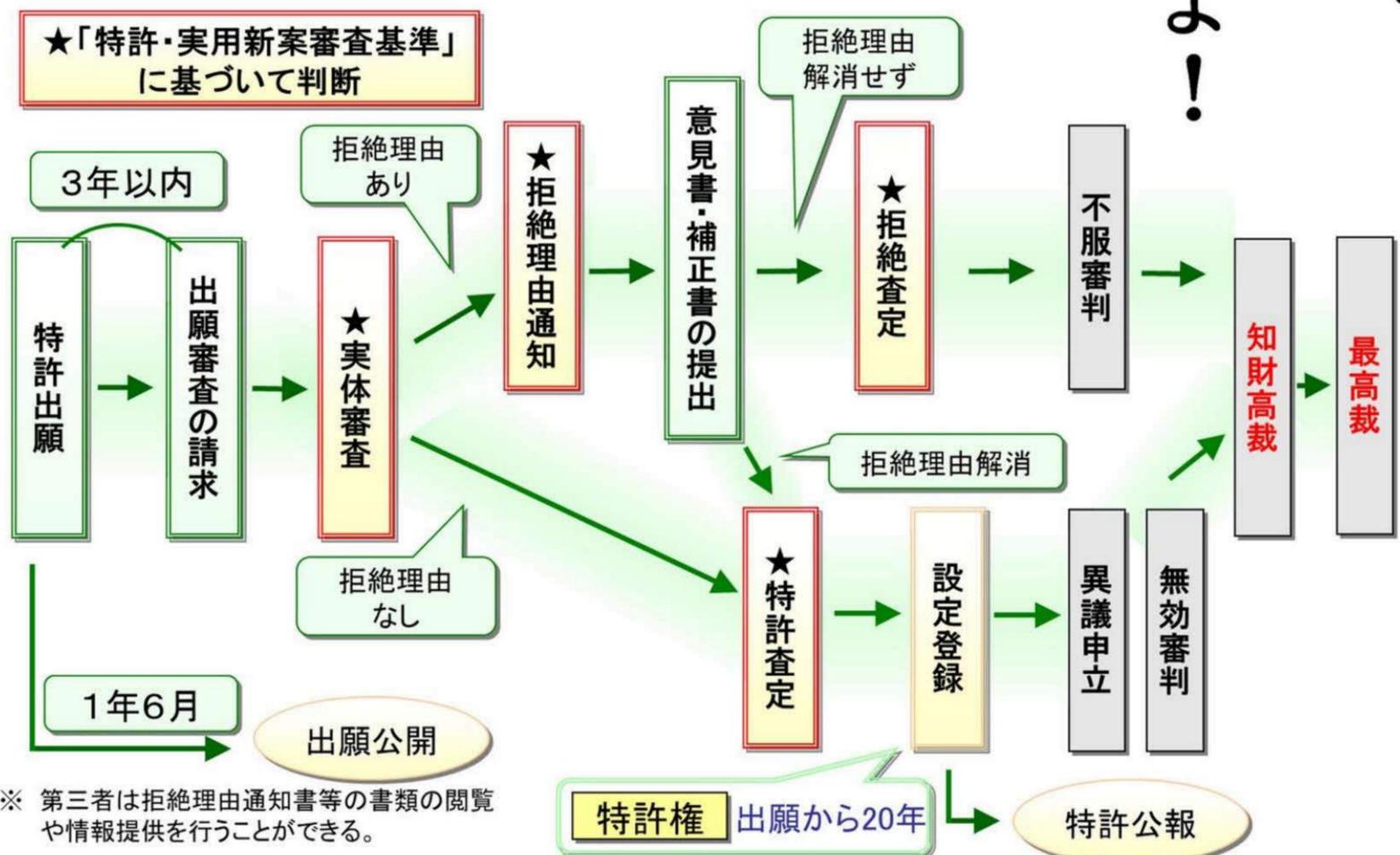


第1章 特許審査へようこそ

特許審査の基本を学ぼう
既に詳しい人は
読み飛ばして問題ないよ！



特許審査の流れ





新崎さんが教えてくれた
AIやIoTの
事例集を読んだ？



え?????
また僕ですか？



特許請求の範囲、、、
明細書の記載要件、、、
進歩性、、、
発明該当性、、、うーん。。。。
人生で初めて聞く用語のオンパレードだ。

あなた以外に
誰がいるの？
理解しておいてね！



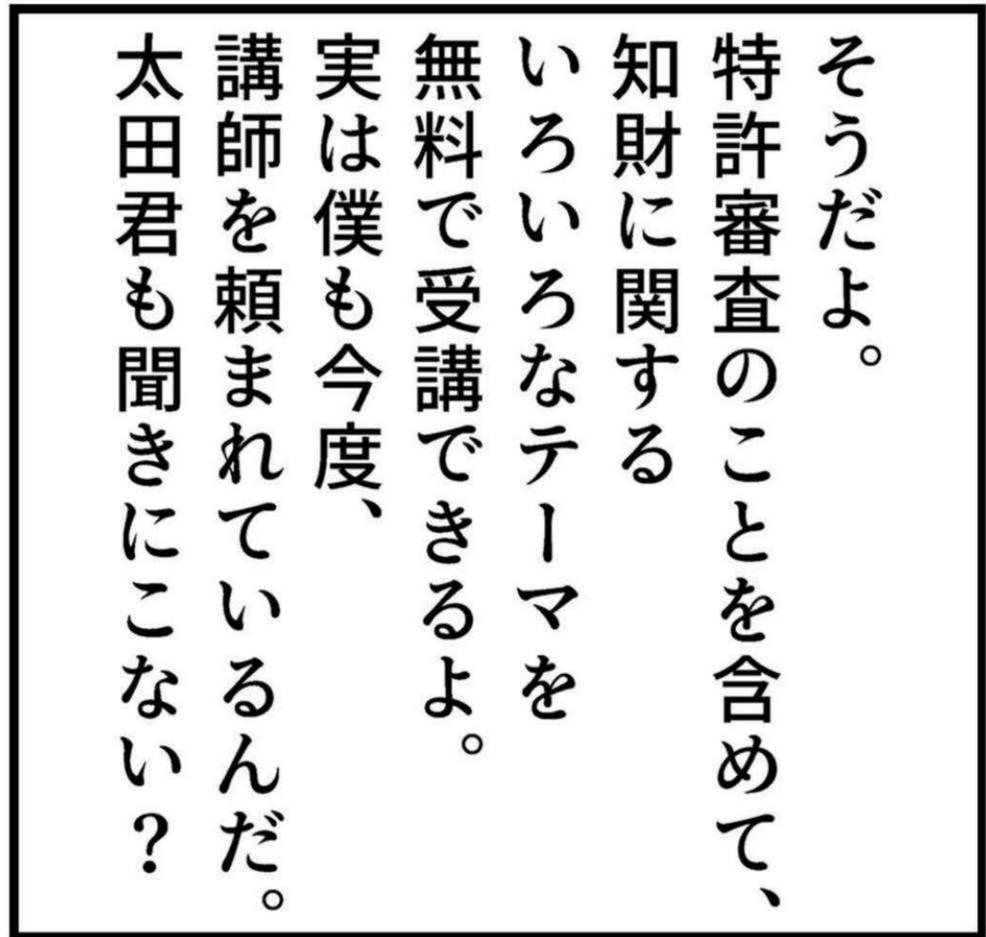
特許庁がやっている
説明会なんですか？



確かに特許の世界は
独特の用語が多くて難しいよね。
AIやIoTの事例集の前に、
「知的財産権制度説明会」を
利用してみたら？
特許審査の基本から学べるよ。



社長と一緒に
行きます！



そうだよ。
特許審査のことを含めて、
知財に関する
いろいろなテーマを
無料で受講できるよ。
実は僕も今度、
講師を頼まれているんだ。
太田君も聞きにこない？

知的財産権制度説明会

-知的財産権について学べます (参加費・テキスト無料) -

2020年知的財産権制度説明会 (初心者向け) : オンライン配信

これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方などの初心者を対象に、特許庁の産業財産権専門官が知的財産権制度の概要を中心に、各種支援策や地域におけるサービス等をわかりやすく説明いたします。

なお、今年度の知的財産権制度説明会 (初心者向け) は、例年の会場開催ではなく、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンライン配信で実施いたします。

詳細は「[2020年知的財産権制度説明会 \(初心者向け\)](#) 知的財産権について学べます (オンライン配信・テキスト無料)」のページをご覧ください。

令和元年度特許法等改正説明会・知的財産権制度説明会 (実務者向け) ・意匠審査基準説明会 : 開催終了

今年5月に「特許法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、特許法改正の概要について分かりやすく解説する説明会を開催いたします。また知的財産の業務に携わっている実務者の方を対象に、特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用等について、特許庁職員等がわかりやすく解説する説明会も併せて開催いたします。

知的財産権制度説明会テキスト (随時更新予定)

電子データ

※知的財産権制度説明会・特許法等改正説明会・意匠審査基準説明会で使用したテキスト等の電子データは以下の各ページよりご覧いただけます。

- [初心者向け \(令和2年度版\) NEW!](#)
- [実務者向け \(令和元年度版\)](#)
- [法改正 \(令和元年度版\)](#)
- [意匠審査基準 \(令和元年度版\)](#)
- [初心者向け \(2019年版\)](#)
- [実務者向け \(平成30年度版\)](#)
- [法改正 \(平成30年度版\)](#)

※上記のテキストは社内研修等での利用を目的として、テキストを全部・一部ともダウンロードの上ご利用いただけます。ご利用の際は、必ず「このサイトについて」をご一読の上、出典等を明記してご利用ください。

- ☑ 初心者向けから実務者向けまで
- ☑ 豊富なコンテンツ (オンラインもあり)
- ☑ 全て無料
- ☑ 終了した説明会のテキストも見られる



これを利用しない
手はないわ!

ぼっちり



とっても
分かりやすかったです！



今日は聞きに来てくれて
ありがとう。
僕の説明は
分かりやすかった？



発明の詳細な説明をする
明細書だけでなく
特許請求の範囲(クレーム)
という書類があるのに
びっくりしました。



発明の内容を
明細書、特許請求の範囲、
要約書、図面に書いて
特許出願するのよね。

発明の保護と利用を通じてイノベーション促進

出願書類

権利書

特許請求の範囲
(クレーム)

1以上の請求項
(権利範囲を公示)



発明の保護

技術書

明細書
(+図面)

発明の詳細な説明
(技術情報を開示)



発明の利用

クレームや明細書等は
原則として出願から1年半で
一般に公開されるよ



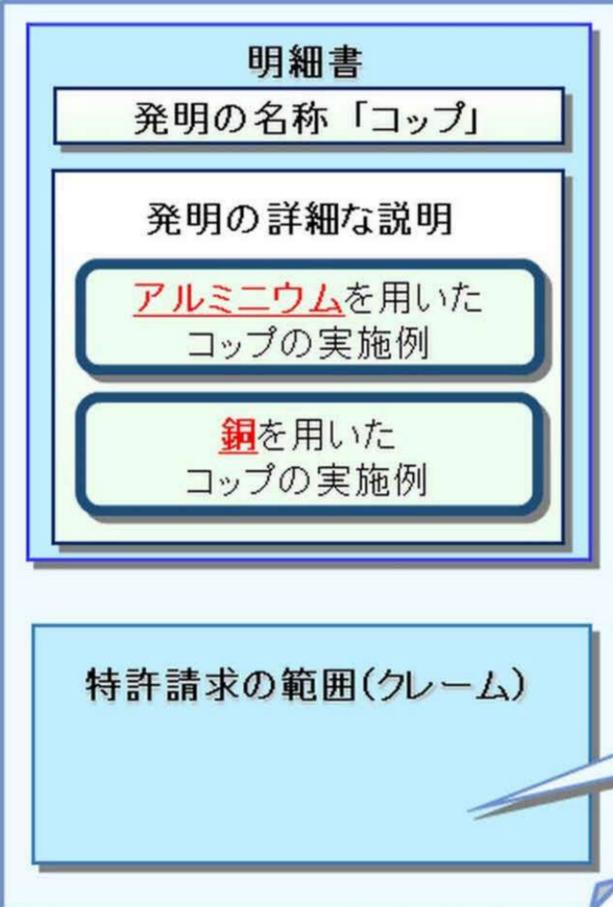


クレームが狭くなり過ぎないように注意が必要です

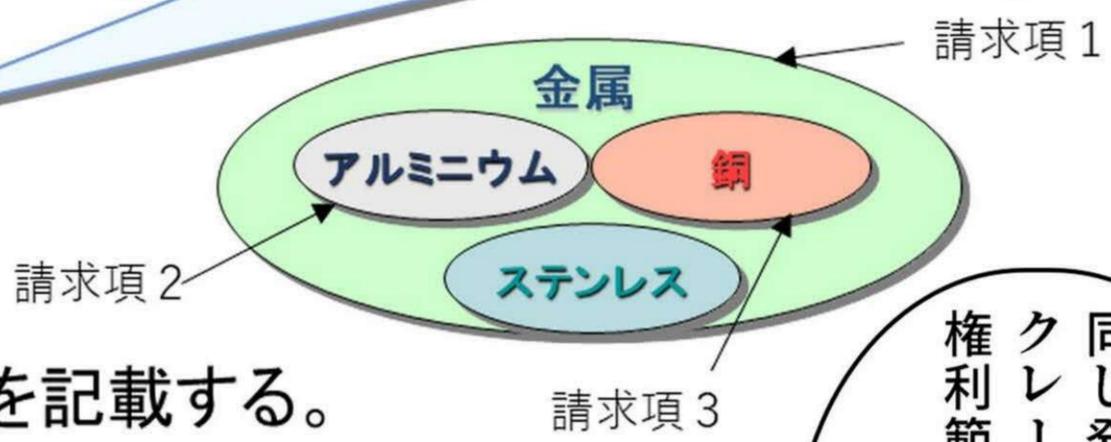


明細書にいい発明を書いてもそれがクレームに含まれるように記載されていないと保護されないから注意してね

請求項の考え方



【特許請求の範囲】
【請求項1】金属を用いたコップ。
【請求項2】アルミニウムを用いたコップ。
【請求項3】前記金属として銅を用いたことを特徴とする**請求項1に記載のコップ**。



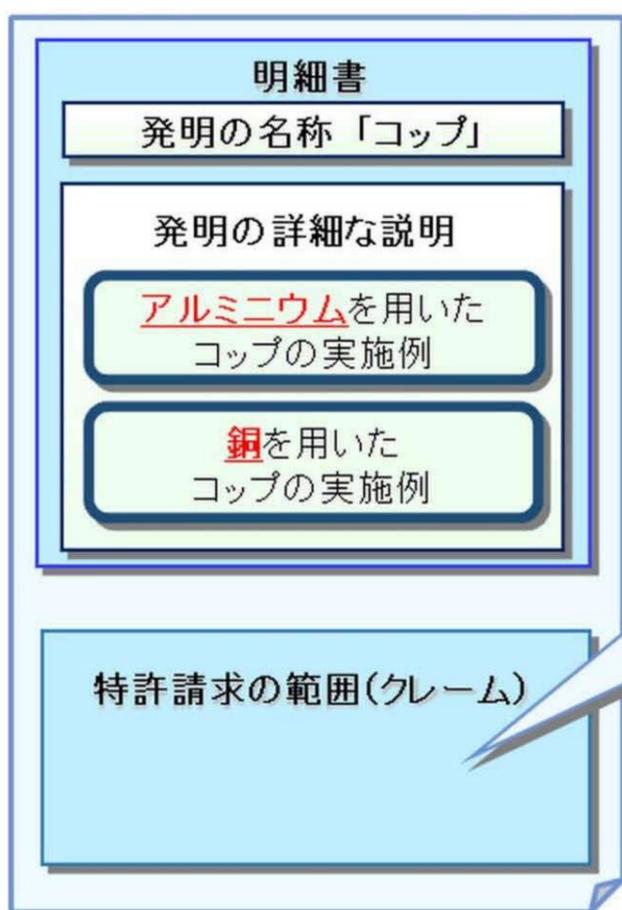
- ✓請求項に区分して発明を記載する。
- ✓請求項1に係る発明には、あらゆる金属を用いたコップが含まれる。(ステンレスのように実施例に明示されていない金属も含まれる)
- ✓請求項2に係る発明には、アルミニウムを用いたコップのみが含まれる。
- ✓請求項3のような引用形式の記載も可能。



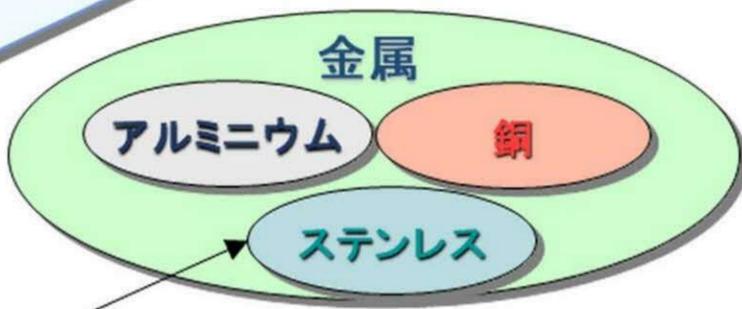
同じ発明を開示してもクレームをどう書くかによって権利範囲は変わるのね



広いクレームは新規性・進歩性が否定されやすい



【特許請求の範囲】
【請求項1】金属を用いたコップ。
【請求項2】アルミニウムを用いたコップ。



ステンレスは実施例とは異なるが、
金属には包含されている

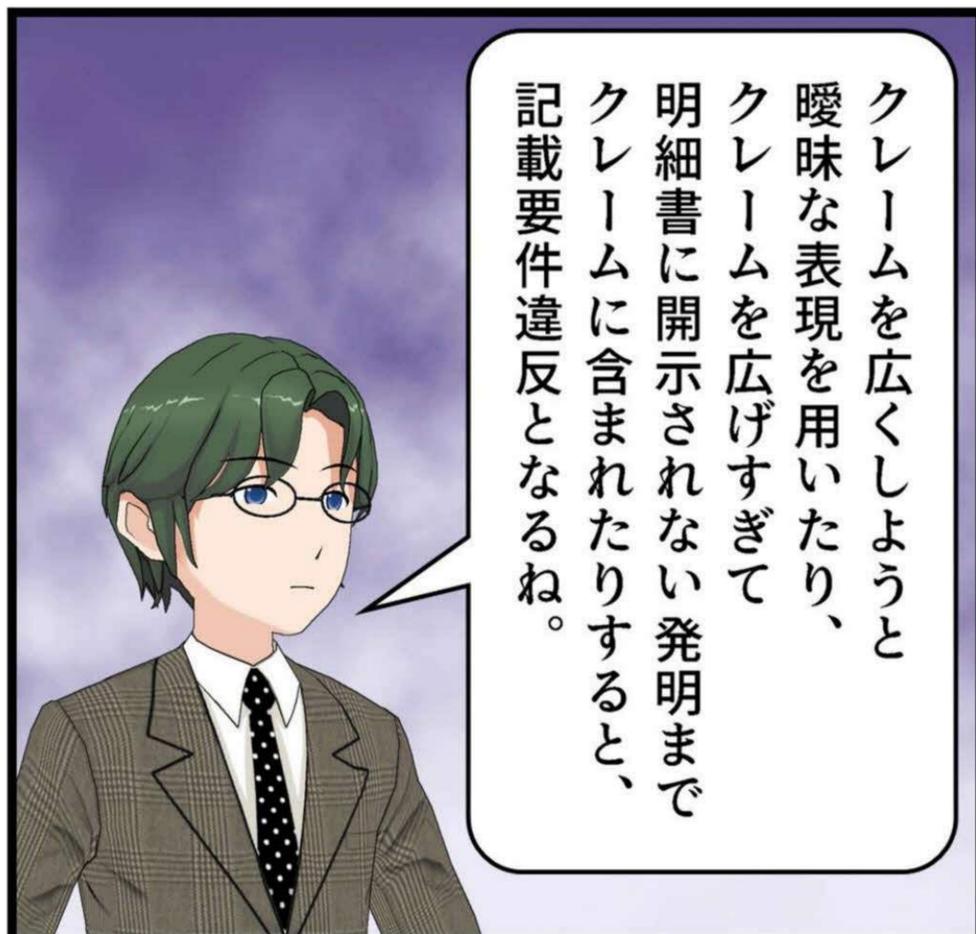
先行技術
ステンレスを用いたコップ

請求項1：新規性なし
請求項2：新規性あり

- ✓ 広いクレームは従来技術と差別化しにくいいため
新規性、進歩性が否定されやすい
- ✓ 当初は広めにクレームしておき、審査官に提示
された先行技術を回避するように補正すること
が多い







記載要件の考え方

クレームの記載要件

明確性要件

- ✓ クレームされた発明は明確でなくてはならない
- ✓ 権利範囲が不明確で何が特許権侵害にあたるか不明確では困る

クレームを広くしようとして**権利範囲が不明確**になると明確性要件違反

サポート要件

- ✓ クレームされた発明は明細書（発明の詳細な説明）に記載されていないといけない
- ✓ 明細書において技術情報として利用可能に記載されていない発明に保護を与えることは、特許制度の趣旨に反する

クレームを広くした結果、本願の**課題を解決できない構成まで含まれる**とサポート要件違反

明細書の記載要件

実施可能要件

- ✓ 明細書の発明の詳細な説明は**当業者**が実施可能に記載されていないといけない
- ✓ そうでなければ発明が技術情報として利用できなくなる

クレームを広くした結果、**クレームされた発明の中に、発明の詳細な説明を見ても、当業者が実施できないようなものが含まれる**と実施可能要件違反

結局、広いクレームを
書くべきではない
ということですか？



明細書の開示に見合った
クレームを書くべき、
ということだよ。
広いクレームを書くなら
明細書の発明の詳細な説明の
実施例を充実させよう。

特許出願書類(まとめ)

研究レポートに例えると

研究の名称
研究の分野
従来技術レベル、研究の背景

研究テーマ、目標
研究手段、手法
実験結果、研究成果

実験例、実験データ等

装置図、フロー図等

発明の名称		
明細書	技術分野	
	背景技術	
	先行技術文献	
	発明の概要	発明が解決しようとする課題
		課題を解決するための手段
		発明の効果
	図面の簡単な説明	
	発明を実施するための形態、実施例	
	産業上の利用可能性	
	符号の説明等	
特許請求の範囲(クレーム)		
要約書		
(必要な)図面		

- ◎発明の内容を簡明に表現
- ◎発明の関連分野(産業上の利用分野)
- ◎改良の基礎となる最新の従来技術
- ◎特許文献、非特許文献
- ◎従来技術の問題点。新たなニーズ
- ◎どのような手段で解決するのか
- ◎従来技術より有利な点
- ◎図ごとの説明。符号の説明
- ◎実際行った実験、試作の例。それらの論理的説明。理論からの推測で実施可能な発明をどのようにして産業上利用できるのか
- ◎産業上の利用方法
- ◎特許を受けようとする技術的範囲
- ◎発明全体のポイント(公開公報に掲載)
- ◎明細書の表現の理解を助ける



例えば「金属」というように
広い概念の用語でクレームするなら、
金属全般で発明の課題が解決できることを
当業者が理解できる程度には、
様々な金属の実施例を記載しよう

進歩性も当業者基準で考えるよ！

発明の属する技術分野の
通常の知識を有する者だよ。
仮想的な人物だよ。
複合技術分野では、
技術者のチームと考えるよ。

ところで当業者って誰？
頭いいの？すごい人？
私のこと？

発明該当性には
気を付けてほしいね

我々が開発している
AI関連の発明で
他に気を付けることは
ありますか？

特許は技術的な
アイデアを保護する制度だよ。
だから、技術的な要素が
含まれていないクレームは、
特許で保護すべきものではなく
「発明」に該当しない
という理由で拒絶されるんだ。

先輩に教えてもらった
IoTの事例集にも
そんなことが
書いてありましたが
難しかったです。



発明該当性

特許法上の「発明」とは
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

自然法則を利用

- × 自然法則に反するもの
- × 人為的取決めであって
自然法則を利用していないもの



技術的思想

- × 技能
- 個人の熟練によって到達しうるものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの



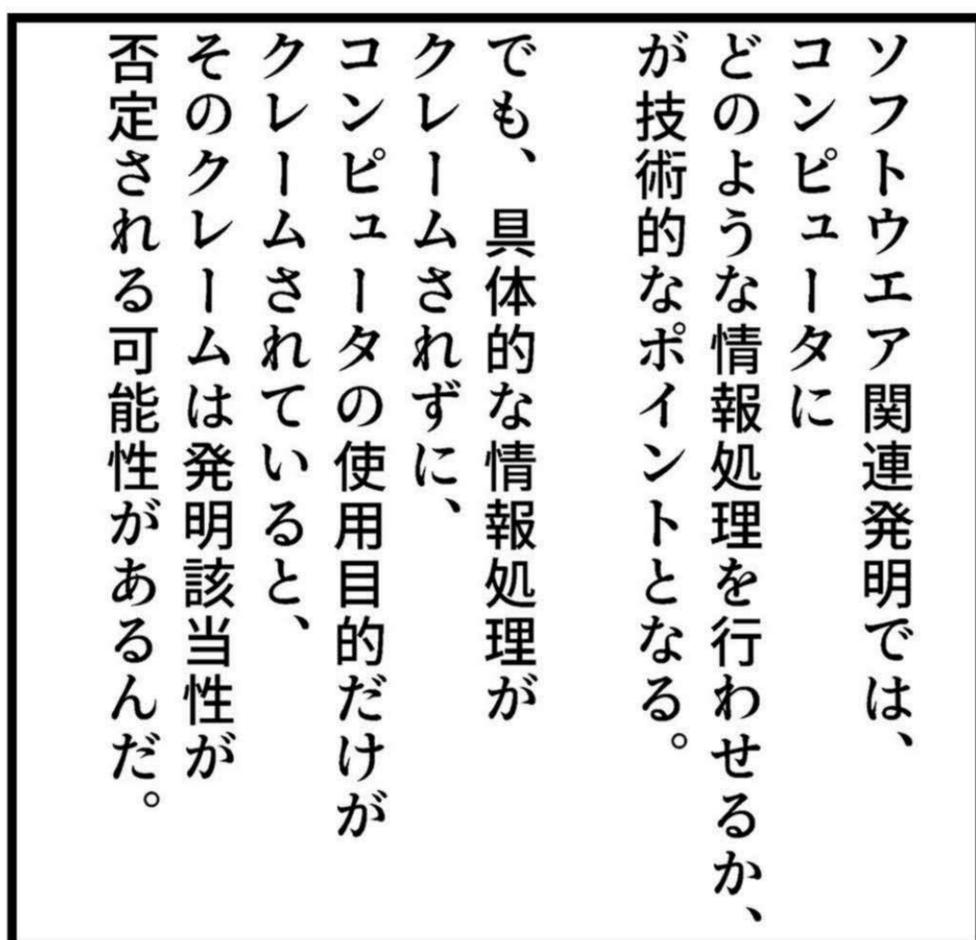
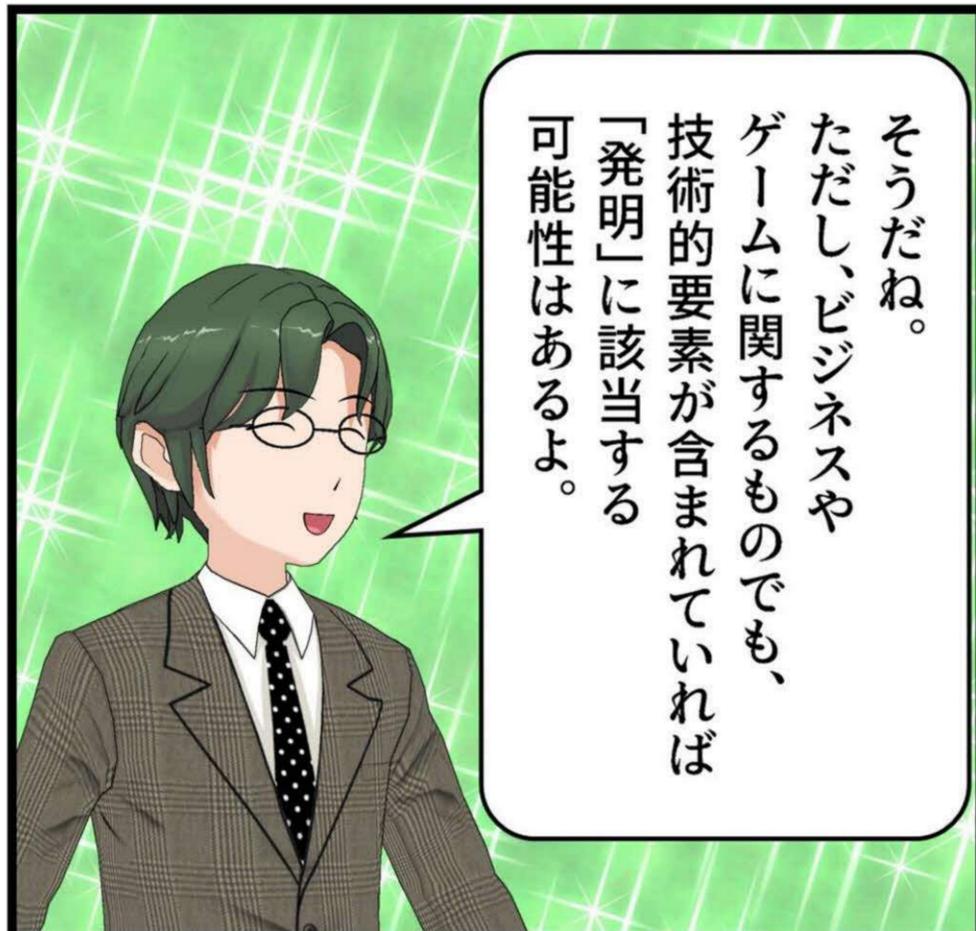
創 作

- ※創作：新しいことを創り出すこと
- × 天然にある微生物を単に発見したもの
- 天然物から人為的に単離した微生物



高 度

※高度：主として実用新案法における考案と区別するためのものであるため、「発明」に該当するか否かの判断においては考慮する必要はない。



まとめ&予告

- ✓ 特許出願には明細書、クレーム、要約書が必要
 - ✓ (図面は必須ではない)
- ✓ クレームには保護を求める権利範囲を書く
 - ✓ クレームの記載要件は明確性要件とサポート要件
- ✓ 明細書には発明の詳細な説明を書く
 - ✓ 明細書の記載要件は実施可能要件
- ✓ 広いクレームは新規性・進歩性が否定されやすい
- ✓ 広いクレームは記載要件にも要注意
- ✓ 特許法で保護するのは「発明」
 - ✓ 自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの

次の章では
発明該当性を
学んでいこう！

