

## 特許の検索と出願の実務

### エグゼクティブ サマリー

- ( 1 ) ベンチャーを志す人であれば、日本語の特許願書は自分で書いて、自分で出願できます。
- ( 2 ) 本人出願は出願料 1.6 万円のみです。3 年以内に審査請求して権利確定して全部で約 20 万円を要します。弁理士に内容を説明して書いてもらって代理出願してもらって手数料約 30 万円がプラスされます。
- ( 3 ) 特許権の有効期間は最大 20 年間です。権利維持のために特許料を支払います。初年度は(2,600+200×請求項数)円ですが 3 年毎に増額され、全期間維持すれば 100 数十万円に及びます。
- ( 4 ) 特許は請求項が全てです。「請求項」に書いたものだけが法的権利として有効です。「明細書」にだけ書いてある内容は権利の対象とはならず、反ってアイデアの自発的公開になります。
- ( 5 ) 図面を先に書いて、文章に着手する方がスムーズに作業が進みます。
- ( 6 ) 先行発明調査も出願書の書き方も各種統計や最新の話題も、貴方が必要とする情報は殆どが特許庁のホームページ及びそこから入るの特許電子図書館で検索・入手できます。
- ( 7 ) 実例を参考にして書けば間違いなく書けます。更にベテランに助言・添削してもらえば完璧です。
- ( 8 ) ビジネスモデル特許は S/W 特許か、システム特許の形式で書かねばなりません。特許としての成立率は平成 15 年度は約 8 %で、通常の特許の成立率の四分の 1 程度と厳しい状況です。
- ( 9 ) 出願 1.5 年後に出願内容が公開されます。それまではどのような特許が出願されているか外部からは窺い知ることができません。「特許出願中」は追従者・競争者に対しての大きな抑止力になります。1.6 万円で出願できますから、先行優位型の事業の場合はビジネスモデル特許の抑止力を期待しての出願には事業展開上の大きな意味があります。
- ( 10 ) 拒絶理由通知が 60~70%の確率で来ます。来ても慌てる必要はありません。およそ 30%の確率で挽回できます。自分で処理しきれないと感じたら、その段階から専門家に相談しても良いでしょう。
- ( 11 ) 特許料には学割があります。研究開発型中小企業や中小創造促進法、経営革新支援法等の取得企業や資力に乏しい個人、法人の全額・半額割引、海外出願の補助金等の制度もありますので、事前に承知してください。

### 1. 特許は何のために検索し、何のために出願するのか

「重要な発明は世界中で同時多発的に行われる」といわれます。先般、ビジネスモデル特許を出願したいと行って相談に来られたネットベンチャーの例です。特許に出願する前に、多くの人たちにプレゼン資料で説明しています、その場でその発明の根幹をなすと思われる二つのキーワードを上げてもらい、特許電子図書館で検索したら、大手回線事業者の子会社から良く似た特許が出願されていることが判明しました。

現時点で業界でそのようなシステムがビジネスになっていないから自分が最初の発明者であり、これが新事業の基盤になると思ったのに、現実には厳しかったのです。何故、工学系の大学で、カリキュラムに知的財産権の出願実務を入れてくれなかったのか、誠に残念に思いました。(この例では、先行発明を避ける形で出願内容を再編成して、現在進行中です。)

この例から、次のような教訓が読み取れます。

- ( 1 ) アイデアを得たら、類似特許が既に出願されていないか検索すること。後述のように、出願後 1.5 年間は公開されないから検索でヒットしない、キーワードの正確性と網羅性の完璧は期し難い、から 100%の保証にはならない(経験値は 70%程度)が、それでも絶対に必要な行動です。
- ( 2 ) 他人に話す前に特許として出願する。出願前に世間に公開してしまうと、将来大変な価値のある特許となった時に、他人から公開資料を根拠に、出願前に公知であったとの理由で特許を潰されます。1.6 万円で出願できます。まず、基本部分を出願してください。更に追加のアイデア、応用特許等を着想したら、追加的に出願してください。審査請求までに 3 年間の冷静に考える時間があります。
- ( 3 ) 公開資料に「特許出願中」と書いてあると、追従者に対して絶大な参入障壁となります。どの部分をどのような形で出願しているかは 1.5 年間経たないと公開されません。時間との勝負の起業では 1.5 年間は貴重です。

## 2. 特許・実用新案出願の概要と現状

この資料は初めて日本語で特許庁に特許願書を本人が出願する場合について書きました。起業家がアイデアを得た時、最初にすべきは先行発明の検索、次いで日本の特許庁へ特許願書を提出することです。まず、これを実行しておけば、1年以内に海外に特許を出願する場合に出願日の優先権主張ができます。海外への出願は費用を含め難易度が高く、この資料ではあまり触れませんが、最初に日本特許が出願されていれば1年間の余裕が与えられます。その間に海外出願の費用・効果についてじっくり考えて行動してください。

特許法第2条第1項には、「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」というと定義してあります。特許権として登録し得る対象の範囲も社会情勢の発展と共に変化をしています。かつては「自然法則を用いた発明ではない」として認められなかったS/Wやシステムも現在では特許権の対象となっています。現在は「ビジネスの方法」そのものは対象外ですが、それがS/Wやシステム特許の形で仕立てられている場合は認められます。

現在のホットな話題はバイオ技術の発展・普及に伴ってこれまでは「産業上利用できる発明でない」として特許を認めてこなかった再生医療や遺伝子治療などの医療行為を2003年後半から特許対象としたことです。

特許権の有効期間は出願後20年間、特許権確定より15年間です。特許は出願後1年半で公開されます。出願後3年以内に審査請求しなければ権利を失います。

実用新案は方式審査に合格すれば登録・公開されます。有効期間は6年間です。現在、実用新案の年間登録件数は年間特許出願件数の約2%です。将来的には諸外国に合わせて特許に一本化され、実用新案はなくなるでしょう。S/Wやシステムは全て特許に属し、実用新案を出せません。権利として確定するには実用新案技術評価書を申請して交付されることが必要です。権利保護能力が弱い実用新案をこれから取得することはお勧めできません。

自分で書類を作成して出願する場合、特許出願のみは16,000円、特許審査請求・3年分登録料まで含めて約20万円です(2004年4月から)。弁理士に依頼する場合は手数料約30万円以上が加わってこれが約50万円以上となります。実用新案を自分で出願する場合は3年分登録料まで含めて約4万円で済みます。

2003年の特許出願件数413,092件、審査請求件数237,345件(57%)、特許の登録数122,511件(30%)です。従って審査請求の60~70%に対して「拒絶通知」が発行されています。後述するように、「拒絶通知」が来ても多くの場合「意見書」「手続補正書」を提出して、審査官が納得すれば特許登録をして貰えます。審査官の意見の方が正しいと認められるなら、対応を取止め、特許権を断念せざるをえません。(出願・登録件数以外の最新データは2002年です)審査官が「意見書」に納得せずに拒絶査定を出し、出願者も引き下らない場合は拒絶査定不服審判になります。申請21,193件に対して申立成立4,207件(20%)です。(特許庁ホームページの「資料室」「各種統計」「出願統計(2004年版)について」「(1)特許」より)

既に権利化されている特許権についてその有効性を争う無効審判は特許260件に対しなされ、成立156件(60%)でした。最近のジャストシステムの「一太郎」「花子」のアイコンに関する松下電器の特許侵害訴訟と、ジャストシステムの無効審判がこれに相当します。現状では東京地裁判決は松下の主張を認め、製造販売中止命令を出し、ジャストシステムはこれに抗告し、松下にユーザーから数千件の抗議メールが殺到しています。

## 3. 特許検索の目的

- (1) 先行発明の有無の検索：素晴らしいアイデアを得たが、この分野で過去に成された発明にどのようなものがあったかを検索し、自分の発明に新規性が有ることを予め確認したいために行います。また、特許出願に際し、「明細書」中に「先行する発明」を例示し、それとの相違点を明確にするためにも必要になります。
- (2) 特定の出願人(権利者)の特定分野の発明の検索：特定企業の技術力を知るために行います。
- (3) 特定の発明の内容や現在の法的状態：同じように作業できます。これは検索ではなく調査になります。

## 4. 検索の手段

#### 4・1 特許電子図書館(IPDL)

約四千万件の明治以降の特許・実用新案・商標・意匠を含む世界最大の知的財産権のデータベースです。但し平成5年(1993年：公報がCD-ROM化した年)以降のものしかテキストベースになっていません。それ以前のもはイメージベースで収録されていますからキーワードによるマッチング検索ができません。ITやバイオといった先端分野やビジネスモデル等の発明では1993年まで遡れば充分です。インターネットにより誰でもアクセスでき、無料で使用できる社会のインフラです。本文ではこれの使用法について説明します。

#### 4・2 民間情報会社の特許データベース

野村総合研究所のNRIサイバーパテントディスク、グリーンネットのグリーンネット、日本発明資料のNEF-NET、(財)日本特許情報機構(JAPIO)のPATLISなどがあり、夫々検索のし易さ、検索精度などを売りに活動しています。これらは会員制で有料のデータベースです。これらの多くは特許制度発足以来の全特許・新案の要約がテキストベースで収録しています。クラシックな領域の発明では、これらのデータベースでなければ厳密な検索はできません。

#### 4・3 JAPIO等の特許検索サービス

東陽町にあるJAPIOはキーワードが判っていない場合は1件4万円で専門家であるサーチャーが知的財産権の検索をしてくれます。厳密さを必要としたり、厳密に行なった証拠を記録として残したい場合は専門家に依頼した方が良いでしょう。

#### 5. キーワード検索の難しさ

特許や技術情報等の検索で悩ましいのは、自分が正しいキーワードを用いたかどうか確信できないことです。「半導体集積回路」「IC」「LSI」は同一技術概念を表わす異なるキーワードです。

私の経験でも、私は射出成形機の「射出シリンダー」がキーワードだと思ったのですが、発明者によって「シリンダー」を「筒」と書いたり「バレル」と書いたりしました。「射出」が「加熱」になっている発明者もいました。確かにこの部位は加熱して樹脂を溶融させてから射出します。JIS用語集にもこの部位の定義が見つかりません。名前によく出てくる「角田」も「カクタ」「カクダ」「スミタ」「スミダ」「ツノタ」「ツノダ」の六つの読みがあり、特定の場合に特定の一つだけが正しい読みなのです。

このような場合は検索者本人は正しい用語を使ったつもりでも一部の情報しかヒットしません。検索者の思いもよらぬところに真に重要な情報がある場合が多いのです。インターネット検索で既に経験しておられるでしょうが、このようなことが特許や技術情報の検索で非常に多いのです。一般に検索者がベストを尽くしたつもりでも、本人にとって始めての分野では本当に必要な情報を得ている確率は25%、良く知り尽くしている分野でも70%であるのが経験則です。出願時の新規性の調査は洩れがないことは必須条件ではないと割り切ってください。

#### 6. 特許電子図書館(IPDL)による特許・実用新案の検索

##### 6・1 出願人・発明の名称・要約の検索

「特許庁ホームページ」の画面の下部にある「特許電子図書館(IPDL)」をクリックします。並んでいる「独法・工業所有権情報・研修館」ではありません。

「特許電子図書館トップページ」の左欄にある中分類「特許・実用新案検索へ」の中にある小分類「公開特許公報フロントページ検索」をクリックします。

「特許・実用検索」画面の「公開特許公報フロントページ検索」をクリックします。

開かれた「公開特許公報フロントページ検索」の「ヘルプ」には入力方法、出力の見方が詳しく説明されているので、後日、一度読んでおいてください。

「出願者」「発明の名称」「要約」の第一行にキーワード「日亜化学」、第二行に「青色発光ダイオード」と入れてみましょう。これはAND検索です。同じ行に二つのキーワードをブランクを挟んで入力すると、この行のOR検索になります。

「公開特許公報フロントページ検索」の中段の「公開日」は検索の対象期間を指定するものです。下段の「IPC」は「国際特許分類表」に基づく IPC 番号で検索します。共に入力しなくても構いません。

これらの入力が終わったら最下段左側の「検索実行」バーをクリックします。

ヒットすると「公開特許公報フロントページ検索」の3行目に「検索結果 11 件」と表示されます。その横の「一覧表示」をクリックすると「結果一覧表示」画面が現れて、11 件が一覧表示されます。

11 番目の「特開平 05-063236」をクリックすると「公開特許公報フロントページ」が現れます。ここにその特許の「書誌的事項」「要約」「代表図面」が現れます。出願日 1992/1/23、審査請求日 1998/1/8、特許査定日 2001/7/13、特許番号 3209233 等が見られます。これらをリーガルステータスといいます。

「公開特許公報フロントページ検索」画面の右上にある「番号照会」をクリックすると「番号照会」モードに切り換ります。この入力方法は「ヘルプ」の「1-3 番号照会画面(入力例)」の説明に従ってください。「出願番号」「特許番号」等を入力して呼び出すモードです。入力が終わって「検索実行」をクリックした後は「テキスト検索」モードと同じです。

## 6・2 番号が判っている特許・新案の内容調査

「出願番号」「公開番号」「特許番号」の何れかが判っている場合は「特許電子図書館トップページ」の左欄にある中分類「特許・実用新案文献番号索引照会」に入ります。入力方法が説明してあります。実例として先ほどの「特開平 05-063236」を調査します。左上方の「検索対象」は「特許」にマークされています。「種別」は「出願」となっているのを「公開」に変え、「文献番号」に「H05-063236」と入力し、左下の「照会」をクリックします。

現われた画面「特許・実用新案文献番号索引照会」の左下「リスト」をクリックします。

現われた画面の指示に従って左欄上の「特開平 05-063236」をクリックします。

画面中央に(書誌+要約+請求の範囲)がテキストベースで表示されます。図面は右側に現れます。図面は右上の番号を選択すれば全ての図面を見ることができます。

この頁のブルー表示の「詳細な説明」以下を逐次クリックして、特許願書の全ての記載内容をテキストベースで読み出すことができます。

公開公報の全文をイメージベースで見たい場合は中央上部の「レイアウト」をクリックします。

「特許公開公報」の第1頁が現れました。右下の「次頁」をクリックするとやや時間がかかりますが「特許公開公報」の全頁をイメージベースで1頁ずつ閲覧することができます。

入力方法等がどうしても判らない場合は、その画面を出した状態で特許庁に電話(特許情報課推進班 03-3581-1101 内線 2413 番)して、先方でも同じ画面を出した状態で教えてもらうことができます。

## 6・3 その他の検索方法

「IPC 検索」は「国際特許分類表(IPC)」によって検索します。特定の技術分野に属する全ての特許を検索することができます。例えばロボットアーム等の減速装置であるハーモニックドライブなら「F16H 1/32」の中にあります。技術の性格によって幾つもの IPC に属しているものが多いです。

「FI・F ターム検索」は特許庁が審査用に使用しているデータベースを用いた検索です。重要な技術分野について専門家が利用しやすく分類した「FI・F ターム」により検索するもので、内容が理解できるととても信頼性が高い検索ができます。これも「パテントマップガイダンス」や「資料室」の「よくある質問」から参照できます。「その他の検索」にあげたのはやや高度な検索法ですが、使いこなせば強力な検索ツールとなります。その分野に精通している場合は、これらの検索法は信頼性が高く、使い易い方法です。

## 7 . ビジネスモデル特許について

### 7・1 現況概要

特許庁ホームページの右上の「クイックガイド」の「特許・実用新案に関しては」を開けて中分類「ビジネスモデル特許について知りたい」の右側「ビジネス方法の特許について」を開けると、このテーマに関する「概要」「対応方針」「審査」「検索」について丁寧に説明されています。ビジネスモデル特許を出願しようとする人は一度その内容を目を通しておいください。

ITを活用したビジネスの手法そのものを知的所有権とするのがビジネスモデル特許です。従来、ビジネスのやり方そのもののアイデアは「自然法則を利用した」特許制度の枠外とされてきましたが、コンピュータ及びネットワークと結び付くことによって特許とされる可能性が出てきました。インターネット関連の新ビジネスの勃興に伴い、既に外国を含む多くの出願が特許庁に提出されていることから、早急に解決すべき問題とされてきました。その結果、既に相当数のビジネスモデル特許が権利化されています。

特許庁はビジネスモデル特許をソフトウェア技術とみなして対応するとの方針を1999年末に決定しました。しかし米国ではコンピュータやインターネットに関連しない手法そのものをビジネスモデル特許化する動きがあり、国によって対応が一致していないことが問題になっています。

特許庁は米国のビジネスモデル特許の一つの著名な典型であるシグニチャー・ファイナンス・グループの「ハブ&スポーク」特許をコンピュータを算盤代りにしているだけだとの理由で拒絶査定としました。現状ではこのような特許が米国で成立したからといって、日本でも成立する訳ではありません。日本は欧州と共同戦線を張って、米国の安易な特許認許に歯止めを掛けようとしています。

ビジネスモデル特許では、既に陳腐化し産業の基盤的手法として広く使われているビジネス手法が、その普遍性を知らない審査官によってコンピュータやネットワークを使うというだけで突然特許権が発生する可能性があります。このようなことが無いように特許庁は産業界にも協力を呼びかけて、ビジネスモデルについてのデータベース構築を急いでいます。

## 7・2 ワンクリック特許の現状

前述「ハブ&スポーク特許」に並び称せられるのがアマゾンドットCOMの「ワンクリック特許」です。この特許が日本でどのような対応を受けているか特許電子図書館で調べてみましょう。

「公開特許公報フロントページ検索」を開いて、「出願人、発明の名称、要約」に「アマゾン」AND「購入」と入力して「検索実行」してください。1件だけヒットします。これを「一覧表示」させると、「特開平 11-161717 アイテムの購入注文を出す方法」が現れます。「公開番号欄」にある「特開平 11-161717」を開くと「公開特許公報フロントページ」が現れ「出願人」に「Amazon.com.Inc.」、「発明者」に「ジェフリー ピー ベゾス」とかの著名なIT企業の創業者の名前が出てきます。

下の方にある「リーガルステータス」を見ます。「審査請求日」は1999年10月20日、「拒絶査定発送日」2001年11月6日とあり、「拒絶査定不服審判請求日」2002年2月4日となります。要するに現時点では米国のビジネスモデル特許の代表選手のようなこの特許が、日本では拒絶査定を受けているのです。

この特許の詳細な内容を見たい人は「特許・実用検索」へ戻って、「特許・実用新案公報DB」を開いて「文献種別」に「公開」、「文献番号」に「H11-161717」と入力し、「文献番号照会」をクリックして開いた頁の左上の「特開 H11-161717」をクリックして開いた頁の「書誌+要約+請求の範囲」で特許の全文と図面を見ることができます。これこそがビジネスモデル特許中のスーパースターなのです。この特許は米国特許らしく全頁数が92頁、「請求項」が66項目と大艦巨砲で読み通すのが難儀ですから、もう少し見易いものを紹介しましょう。

## 7・3 参考になるビジネスモデル特許

住友銀行は全金融機関の中で最も積極的にビジネスモデル特許を申請した会社として知られています。「公開特許公報フロントページ検索」を開いて、「出願人、発明の名称、要約」に「住友銀行」と入力して「検索実行」してください。72件ヒットします。

「一覧表示」させて、「次頁」へ移り、その中から「特開平 11-134416」を開いてください。「リーガルステータス」に「審査請求日」1999年7月28日、「特許番号」3209953とあります。これは一発で特許として登録されたのです。

この特許は「請求項」8項目、「全頁数」13頁ですから読むのにさほど苦労しません。日本のビジネスモデル特許の模範例として参考にしてください。

参考までに、住友銀行の場合、前述72件のリーガルステータスを参照すると「審査請求」は41件、特許権成立済みは4件、拒絶査定14件、審査中23件です。これらはビジネスモデル特許であり、審査された案件の内、特許になったものは17%で、他社に比べて相当高率といえますが、一面で出願はしても安易に審査請求しない社内評価の厳

しさの成果ともいえそうです。

#### 7・4 ビジネスモデル特許の成立率が低い理由

ひとつには、特許法に「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作・・・」とあるように、自然法則を利用しない単なる人為的な取決めは特許に馴染まないからです。特許法のスタートが物理法則等を利用した科学技術の産物を対象に歴史を重ねています。トランプのゲーム等のような人為的に何とでもルールを決められる創作物とはこれまで一線を画してきました。

もう一つは、どの発明も「インターネット」、「携帯電話」、「パソコン」、「IC タグ」、「エージェント」、「入出力装置」といった普遍的な「要素」で構成されており、処理の内容が似たり寄ったりなものが多いです。プラントエンジニアリング会社が既にやっているプロジェクトマネジメント手法に近いものをリハウス業者がやるのでは特許になりません。発明者本人たちは分野が違うから特許を出せると固く信じています。対象物・分野が全く異なっても、本質的に要素とプロセスが類似したアイデアは特許にはなりません。

#### 8 . 特許出願書類の作成

特許電子図書館ホームページの「クイックガイド」の「特許・実用新案に関しては」を開き、「出願手続きをしたい」の「よくある質問」をクリックします。開いた頁の「特許出願の様式は？」から「特許出願の「要約書」の作成要領は？」までをよく読めば始めての人でも書けるようになります。要点を以下に纏めてみました。

全体構成は 特許願、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書、出願審査請求書、の順になっています。特許庁に出向いて2階の相談窓口で頼めば、約20頁の資料「様式見本」「特許願書の作成要領」「明細書の作成要領」「図面の作成要領」「特許出願から権利消滅までの流れ」「特許・実用・意匠・商標の手数料及び登録料一覧表」をくれます。記入サンプルが付いていますから、それに準拠して作成できます。

実例を参考にしながら以下の説明に従って作成すれば、問題なく正当な特許出願書類が出来あがります。今回の講義では最近のビジネスモデル特許の実例を提供します。

ワープロソフトによる場合、余白は全周2cm以上で左右は2.3cmを超えない(特許願と出願審査請求書は上6cm)、1行40字、1頁50行以内(電子出願には50行が好適)で1行目右端は通し頁数、文字は10~12ポイント等。

図面については、複数の図は縦に並べる、線の太さは実線0.4mm、引出線0.2mm、点線・鎖線は0.2mm、図は横150mm、縦245mmを超えてはならない等。

図面を手書きする場合は、1.5~2倍位の大きい図を作図して複写機で縮小すると非常に綺麗な図になります。縮小比を考慮して太い線で作図して下さい。番号はワープロソフトで厚手の高分解度用紙に印刷して、切抜いて糊で貼り付けます。複写時にOA用紙等の高解像度用紙を使用すればCAD図面のように鮮明で精細な図が得られます。特許とは図面のことだと私は考えています。適切な図面を最初に描いて、それに説明文を付けて行けば容易に迅速に特許書類が出来上がります。勿論、CADができる人はCADでやってください。

#### 9 . 窓口出願の勧め

「特許願」の「提出日」には提出当日の日付を記入し、「特許出願人」の「氏名」の右に印鑑を捺印します。この印鑑が今後貴方の特許庁へ提出するあらゆる書類に捺印する印鑑になります。書類が完成したら虎ノ門の特許庁に行きます。門衛に「出願手続きに来た」と言ってお客になり、「出願窓口」の前のホールの階段を2階に上がって、「相談窓口」へ行きます。(相談窓口は独立行政法人 工業所有権総合情報館に属します)

「相談窓口」の人に「出願は初めてなので、書類をチェックしてください」と申し出れば、丁寧にチェックしてくれます。このチェックは「方式審査」に相当しており、方式が不備であるための「補正命令」をもらう危険がなくなるのが利点です。また、問題があれば親切に指摘してくれるし、簡単に修正ができるものならその場で修正させてくれます。訂正箇所の特許庁用の印鑑を捺印します。

チェックに合格したら、1階へ降りて「出願窓口」の左手にある売店で特許印紙16,000円を買って提出する「正」1部の所定位置に貼り付け、右隣の出願受付窓口で「正」「控」計2部提出します。ここでもざっと方式に合っているかを検査し、良ければ「控」1部に受付印を押して返却してくれます。電子出願が主流となつたため窓口が空い

ており、親切に対応してくれます。

文書で提出した特許等書類に対し、3週間ほどで「電子化料金払込用紙」が送付されますので、1件 1,500円 + 1頁 700円を払い込みます。

6週間ほどで出願案件の「出願番号」、7週間ほどで貴方の「認識番号」を通知してきます。初回は「認識番号」(特許庁における貴方のコード番号)は要りませんが、次回からはこの「認識番号」を必ず記入します。

二回目以降の出願は電子出願にしてよいでしょう。マニュアルを特許庁で貰うことができます。或いは特許電子図書館の「出願手続きをしたい」の「よくある質問」から「パソコンで出願をできるようにしたい」にある「パソコン電子出願について」「パソコン運営サーバーへ」を読んで作業してください。特許庁との回線は ISDN であることが必要です。自宅で ISDN が利用できない時は、特許庁の近くにある発明協会で入力させてもらうこともできます。なお、特許庁も何れインターネット出願を受け付ける時期が来ると約束しています。

## 10 . 特許・実用新案の出願後の経過

10 頁の参考資料に出願から権利登録までのフローチャートと所要費用を示しました。

特許は「方式審査」と「実体審査」を経て特許権登録がなされます。「方式審査」で「補正命令」を受けても書式等の軽微な問題です。「実体審査」で「拒絶理由通知」が来る場合は、先行発明が存在していた、記述が非論理的、物理法則に反する、従来技術から容易に類推でき「新規性」「進歩性」に欠ける、等本質的な問題でやや厄介です。

「拒絶理由通知」は出願件数の半数以上に発行されていますから、来たからといって恐れることはありません。冷静に対処しましょう。「拒絶理由通知」が来た場合に、審査官の挙げた理由に理論的に反論できる場合は「意見書」にその旨陳述し、それに伴って出願書類の改定が必要となる場合は「手続補正書」を作成・提出します。その「様式見本」と「作成要領」も前述の相談窓口で貰うことができますし、特許電子図書館からダウンロードすることもできます。「拒絶理由通知」が送達された場合は「特許請求の範囲」を改訂せねばならぬことが多く、改訂で「請求項」に新しい「要素」を追加することは禁じられているので、内容的に減ることはあっても増えることはありません。どうしても請求内容が痩せて行きます。それに備えて最初は請求項の内容と項数を膨らましておく「多産多死」方式も対策の一つです。

「拒絶理由通知」への対応の仕方について最終章に書きました。

## 11 . 自分で書くか、専門家に書かせるか

特許等で本当に利益が出ているのは実績として3%と言われています。紛争等自分の手に負えない事態となることは稀です。もしもそうなれば、その時点から弁護士・弁理士等の専門家に依頼しても良いでしょう。書く時間があれば、事例等を参考にして、できるだけ自分で特許書類を作成・出願するようにしましょう。米国の技術系の大学では、カリキュラムの中に特許願書の作成法が入っています。卒業する時点で既に特許リテラシーが備わっているのがこれからの技術者の条件だろうと思います。IAI ジャパンの専門相談や、商工会議所や商工会連合会のエキスパート指導等で専門家から特許文書作成の指導を無料で受けることができます。

これまでの例では、エキスパート指導を受け、テンプレートを提供されてさえ、そこで作業が止まっている場合が意外に多いようです。結局は自分で書く能力はあっても、初めての作業であるため億劫でもあり、書く時間(2~3日間程度)が取れなくて他の緊急性が高い仕事を優先しているようです。

ベンチャー企業等の場合は価値が高いアイデアを得たら、知的財産権で防衛して参入障壁を構築することが死活的に重要なはずですが、手数料を支払って専門家に依頼すれば、ヒヤリング後1~2週間で出願書類が完成します。大事なところは金を惜しまずに進めた方が良いでしょう。

巨大な経済的成果が期待できる場合や、事前に深刻な係争等が予想される場合は、最初から特許法律事務所に依頼することをお勧めします。

## 12 . 海外特許の出願

米国、EU、韓国、中国、台湾等への特許出願を自力で実行することは不可能ではないようですが、お勧めできません。国内の場合は自分で特許庁に出向いて、いろいろ教えてもらって問題があれば修正するフィードバックが可能ですが、海外ではそれができないのでオープンループになってしまいます。その上、言語の問題があります。

特許法律事務所は海外出願の場合は、相手国の弁理士と業務提携して連携処理します。そのため海外特許に要する費用は日本の場合の2・3倍掛かりますが、これは止むを得ないと思います。費用と効用を天秤にかけて判断して下さい。

東京都産業労働局 商工部 創業支援課は中小企業、個人企業者を対象に7・9月にかけて「平成n年度外国特許出願費用助成事業」を公募しています。助成率1/2、上限300万円を目的、特許性、市場性について書類審査を行います。特定期間のみであるためなかなか使い難いのですが、年に1回やるのであれば日本特許を出願して1年間以内の優先権主張期間中なら応募する価値はあります。詳細は当該サイトを参照してください。

### 13. 拒絶査定への対応

10頁の図表にあるように、出願人が審査請求しますと「実体審査」が行われ、特許登録に直行できない場合は「拒絶理由通知」が出願人に送達されます。出願件数を100として審査請求件数57、特許登録件数30です。拒絶査定となる率は60・70%です。「拒絶理由通知」を貰った案件でも、出願人は2ヶ月以内に「意見書」を書き、必要な場合は「手続補正書」により提出済みの「特許願書」の記載内容を補正することにより特許査定される場合があります。ある時点での拒絶査定に対する挽回率は29%でした。「拒絶理由通知」を貰っても、一巻の終わりではありません。

「拒絶理由通知」が来る理由には「発明の要件を満たしていない」「産業上利用できる発明でない」といった基本的なものから、「明細書の記載要件を満たしていない」といったものもありますが、最も多いのは、「新規性の拒絶」と「進歩性の拒絶」です。

「新規性の拒絶」とは「それ以前になされた発明等と内容的に差異がない」という意味で、同等内容の先行発明等が存在している場合です。注意しなくてはならないのは、自分が「既に頒布した刊行物」によって、或は「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」発明は、それが公知の事実となります。出願前の発明の早すぎる公開は、自家中毒のように自分の発明の「新規性を失わせ」ます。ただし、学術雑誌等により出願前に公衆に公開しても、その時点から一定期間内の出願なら「新規性の拒絶」の対象にはならない例外規定があります。新規発明による起業の協力者や出資者を求めて出願前のアイデアを多数の人たちに説明するのは危険が多いと覚悟してください。守秘義務契約書を取交す等の予防処置が必要です。素晴らしいアイデアを得たら、とにかく粗削りで良いから出願しておき、後でそれを補強する発明を付け加えて行くことを勧めます。

「進歩性の拒絶」とは特許用語では「当業者が容易に想到できた」、要するに「誰でも思い付くような、進歩性が少ない」発明ということです。では「どこまで進歩性があれば特許として認められるか」というグレーゾーンがあります。審査官に対し「意見書」を通じて「当業者が容易に想到できない」ことを客観的な論理を以って説明しなくてはなりません。

「拒絶理由通知」への対応は慣れてしまえば難しいものではありません。特許・実用新案は全文が公開されているので、他人が書いた見本に従って自分の発明を正規の出願書類にすることが容易です。しかし、「意見書」は発明者または弁理士と特許庁の間の遣り取りで、外部には公開されませんから、特許庁で様式をもらっても、始めての人にはなかなか書き難いものです。この章の対象はそれだけで一つの講義が必要な大きいテーマで、ここでは序論として、実例を挙げて簡単に触れるに止めます。

M商工会の異業種交流グループ・ドリカムチームは鈴木靖子さんのアイデアをチームとして実用化研究した成果を権利化すべく、1999/7/5 特許出願・審査請求しました。その内容は「特開 2001-017478 車椅子用前方バッグ」として見ることができます。これに対する特許庁のファーストアクションが2001/3/6 発送の「拒絶理由通知」です。「請求項1」に対しては、「引用文献等1」(特開平 09-108272)と構成上の差異はないと指摘しています。「請求項2」と「請求項3」に対しては、当業者が容易に想到できたことであると指摘しています。この「拒絶理由通知」には「引用文献等」が6件も付いています。

これに対する当方の意見書には「(2)...しかしながら、ご引用文献1の請求項1以下にある買い物籠の車椅子本体への装着方法に重要な相違点がある。...本願の請求項1は「車椅子のフットレストを支持する縦方向の部材」を重

要な構成要素としており、前述構成要素をご引用文献 1 の請求項の構成要素である「籠本体」「車椅子」「接続ベルト」「取り付けた」のいずれからも顕在的或は潜在的に導くことはできない。従って本願の請求項 1 はご引用文献 1 の開示内容から当業者が容易に想到し得たものでないことは明らかである。」

「(4)拒絶理由によれば、本願の請求項 2 及び 3 はご引用文献 1 及び 2 より容易に想到できると判定されている。このご指摘に対しては出願人も同意する。(5)なお、本願の請求項 2 及び 3 は出願人より取り下げ、請求項 2 及び 3 に関連した明細書の各項を削除した手続補正書を本書と同時に提出した結果、上記拒絶理由は解消したと考える。(6)よって、改めてご審査の上、特許査定を賜るようお願いする。」として、「意見書」と「手続補正書」を 2001/4/13 付けで特許庁に提出して、特許庁の反応を待っている段階であります。

なお、6 件も付いていた「引用文献等」が事前のインターネット検索でヒットしなかった理由は検索の信頼性を推し量る上で参考になります。当時、特許電子図書館で「車椅子」で検索すると 1,729 件ヒットしています。更に「バッグ」を追加しても肝心の「引用文献 1、2」はヒットしません。「引用文献 1」に必要なキーワードは「籠」、「引用文献 2」に必要なキーワードは「フットカバー」でありました。また、特許電子図書館でキーワード検索できるのは平成 5 年以降であり、「拒絶理由通知」に挙げた 7 件中 6 件がそれ以前のもので、キーワード検索ができませんでした。「車椅子」のような古くからあるカテゴリーのものは特許電子図書館だけの検索では不十分なことが多いのです。事前調査に掛けられる労力(費用)の限界というものがあります。このため、この場合は依頼者が開示したアイデアを更に多様化して「請求項数」を増やして出願しました。残念ながら、この案件では増やした「請求項」は「当業者が容易に想到し得た」として拒絶されましたが、経験上、この多産多死方式はしばしば有効です。

以上

補遺：検索の難しさ

「4. キーワード検索の難しさ」の中で「出願時の調査は洩れがないことは必須条件ではないと割り切ってください」と書きました。しかし異議申立前調査、無効審判調査、侵害調査は洩れがないことが必須なのでこれでは不十分です。

各種データベースで最適公知文献(知的財産権文献に限りません)にアクセスできなかつた場合、「パテントマップ」(特許庁編)、「標準技術集」(特許庁編)、最も詳しい大学教授や企業の研究者に訊ねる、などが必要です。また一次調査者が得た情報の中に在っても見逃していることがあり、ダブルチェックが必要です。タイトルや要約にも 1%以下ですが誤記があり、問題を難しくしています。

専門家は特許調査では法律用語的に書かれた「特許請求の範囲」からではなく、普通の書き言葉で書かれた「発明の効果」から調べた方が早いと助言します。

10 ページ目は別紙