

特許制度の基礎知識

■ 明細書等の作成

特許権を取得するためには、まず、発明の内容を記載した出願書類(明細書、特許請求の範囲、図面、要約書)を作成し、これらの書類を特許庁に提出(出願)する必要があります。書類の作成は、出願人本人でも行うことができますが、良い明細書等を作成するには専門的な知識と経験が必要とされますので、特許事務所に依頼することをお勧めします。

■ 出願公開と公開請求

特許出願をしますと、出願日から約1年6月経過後に当該出願が「公開」され、誰でもその出願の内容(すなわち、特許庁に提出した明細書や特許請求の範囲などの書類の内容)を見ることができるようになります。

また、特許出願人は、特許出願について出願公開の請求をすることができます。この請求により、すぐに(実際は、請求から3ヶ月後ぐらいに)特許出願が公開されます。ただし、このような早期の公開はメリットとデメリットがありますので、請求に際しては慎重な判断が必要です。

■ 審査請求

特許権を取得する為には、特許庁に対して審査請求をしなければなりません。この請求は、特許出願の日から3年の間にいつでもすることができ、もちろん、特許出願と同時にすることもできます。3年の間に審査請求がないと、その特許出願は取り下げたこととなりますので注意が必要です。

特許出願をすることによって、その出願日以降に同様のシステムを出願した他人がそのシステムについて特許を取ることができない、いわゆる「先願権」という権利が得られます。したがって、審査請求をしない場合でも、この特許出願によって、他人が同様のシステムについて特許を取れないという安心感(最低限の効果ですが)を得ることができます。

上述のように、審査請求は、出願日から3年のうちにいつでもすることができますので、技術レベルの変化や事業の進展度合い等を考慮しながら、柔軟にその時期を決定することが可能です。

■ 早期審査の申請

審査請求をしてから、審査官による最初の通知(拒絶理由通知書または特許査定)が出願人等に発送されるまでの期間(ファーストアクション期間)は、2010年実績で、28.7ヶ月となっています(2004年は26ヶ月)。権利化の時期を考える上では、この長いファーストアクション期間も考慮する必要があります。

ただし、このファーストアクション期間は、早期審査の申請をすることによって短縮することができます。この申請により、当該期間は平均1.7ヶ月(2010年実績)となり、特許査定が、出願から3ヶ月程度で得られることが期待できます。個人、中小企業、大学、公的研究機関、TLOについては、この申請を無条件で行うことができますが、これ以外の出願人については、外国にも出願しているものであること、または出願人等によって実施されているものであること、という条件があります。

早期審査を申請するために、「早期審査に関する事情説明書」を作成し、特許庁に提出します。

■ 中間処理

審査請求をしますと、審査官から、ほとんどのケースで拒絶理由が通知されます。これに対して、弊所で、出願人の意見を伺いながら特許権を付与するにふさわしいという旨の反論を考え、意見書、および補正書を作成します(補正書が不要な場合もあります)。これらの作業を「中間処理」と呼んでいます。

また、拒絶理由通知が複数回発行される場合もあり、その場合は、その都度、意見書、補正書の提出が必要になります。最終的に審査官の理解が得られず、拒絶査定となってしまう場合もあります。拒絶査定に対しては不服審判を請求することができ、さらにこの審判の審決については訴訟を提起することができます。

弊所では、特許権の取得ができないという事態をできるだけ避けるよう、先行技術の調査、および明細書の記載を充実させるよう努めておりますが、このようなリスクが存在することも予めご承知置きください。

■ 特許権の発生

審査官から特許査定のお知らせがあり、これに応じて3年分の特許料を納付すると、特許権の設定登録がされ、特許権が発生します。出願人(権利者)は、この特許権により、「特許権が発生した日」以降の、第三者による同じ発明の実施を排除することができます(たとえば、特許権に基づく警告や侵害訴訟の提起等)。

■ 特許権の有効期間

特許の存続期間(有効期間)は、出願日から20年となります。実際には、出願後に審査があり、出願と同時に特許権が付与されることはないので、存続期間がまるまる20年ということはありません。

■ 国内優先権主張出願

最初の出願をしたあとに、改良発明や関連発明を思いつくことがあります。このような場合には、先の出願から「1年以内」に、国内優先権主張出願をすることができます。この制度により、基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れない形で円滑に特許権として保護されることが容易になります。

ただし、先の出願に係る発明の内容がすでに公になっている場合(たとえば、実質的に、商品やサービスという形で公衆に提供されている場合や、公開請求によって公開されている場合)に、国内優先権主張出願をする意味はありません。