

# 知的財産戦略セミナー：テキスト編（2006年6月7日、14日）

## 目次

### 1：知的財産制度

- 1-1：知的財産基本法
- 1-2：知的財産権を保護する法律
  - 1-2-1：産業財産権（従来：工業所有権）に関する法律
  - 1-2-2：産業財産権以外の知的財産権を保護する法律

### 2：特許制度の概要

- 2-1：特許法の目的
- 2-2：発明とは何か
- 2-3：発明が保護されるための要件／特許を受けることができる発明
- 2-4：出願手続（権利取得のための手続）
- 2-5：特許権（特許権者）
- 2-6：職務発明（35条）
- 2-7：審査の流れ（審査主義）
- 2-8：審判の流れ（審査の補完：審判制度）

### 3：特許出願に必要な書面の基本様式（36条）

- 3-1：願書（施行規則23条）
- 3-2：特許請求の範囲（施行規則24の4条）
- 3-3：明細書（施行規則24条）
- 3-4：図面（施行規則25条）
- 3-5：要約書（施行規則25条の2、25の3条）
- 3-6：参考・・・公開特許公報の構成

### 4：特許請求の範囲／明細書／図面／要約書の記載上の注意事項

- 4-1：一般的注意事項
- 4-2：特許請求の範囲記載上の注意事項
- 4-3：明細書記載上の注意事項（項分け記載）
- 4-4：図面作成上の注意事項
- 4-5：要約書作成上の注意事項

### 5：特許請求の範囲作成のポイント

- 5-1：記載基準
- 5-2：発明が不明確な例（36条6項2号違反の類型例）
- 5-3：請求項のパターン例（定型文例）
- 5-4：引用形式請求項（従属請求項）の作成
- 5-5：請求項作成のコツ

### 6：明細書作成のポイント（「4-3：明細書記載上の注意事項」参照）

- 6-1：明細書の記載基準
- 6-2：発明の名称
- 6-3：技術分野
- 6-4：背景技術
- 6-5：発明が解決しようとする課題

- 6-6 : 課題を解決するための手段
- 6-7 : 発明の効果
- 6-8 : 発明を実施するための最良の形態 (実施の形態)
- 6-9 : 産業上の利用可能性
- 6-10 : 図面の簡単な説明
- 6-11 : 符号の説明
- 6-12 : 明細書作成のコツ

## 7 : 図面 / 要約書 作成のポイント

## 8 : 中間処理対応

- 8-1 : 基本的な流れ
- 8-2 : 中間処理 事例 (出願内容 : 資料参照)

## 9 : 特許事例 1

- 9-1 : キルビー特許
- 9-2 : キルビー特許と同時代の特許 (発想比較)

## 10 : 特許事例 2

- 10-1 : 中村修二 青色ダイオード製法特許
- 10-2 : 異議申し立てによる限定内容
- 10-3 : 権利放棄の背景

## 11 : 技術者、研究者に要求される実務

## 12 : 企業内知財部門に要求される実務

## 13 : 特許事務所 (弁理士) に要求される実務

## 14 : 審査官 / 審判官の実務

弁理士 門脇俊雄

1 : 知的財産制度1 - 1 : 知的財産基本法

## (A) 制定・施行

- ・ 2002年公布、2003年施行

## (B) 知的財産の定義(2条1項)

- ・ 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性のあるものを含む。)

- ・ 商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの

- ・ 営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

## (C) 知的財産権の定義(2条2項)

- ・ 特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利

(知的財産権：形のないものを保護の対象とすることから無体財産権ともいわれる)

## (D) 目的・施策

- ・ 知的財産の創造及び活用による付加価値の創出 活力ある経済社会の実現

- ・ 国、地方公共団体、大学等の責務(5条、6条、7条)：施策の策定、実施

- ・ 事業者の責務(8条)：知的財産の積極的活用、適切な管理

- ・ 国の施策：国、地方公共団体、大学等、事業者の連携の強化施策(9条)

1 - 2 : 知的財産権を保護する法律1 - 2 - 1 : 産業財産権(従来：工業所有権)に関する法律

産業財産権：特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称

法	法目的(各法1条)	保護の対象(定義：各法2条)	権利( )
特許法	発明の保護・利用 発明奨励 産業の発達	発明 (発明：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)	特許権 (出願日から20年)
実用新案法	物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護・利用 考案奨励 産業の発達	物品の形状、構造又は組合せに係る考案 (考案：自然法則を利用した技術的思想の創作)	実用新案権 (出願日から10年)
意匠法	意匠の保護・利用 意匠の創作を奨励 産業の発達	意匠 (意匠：物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの)	意匠権 (登録日から15年)
商標法	商標の保護 商標の使用をする者の業務上の信用を維持 産業の発達・需要者の利益保護	商標 (商標：文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)であって、業として商品を生産等する者がその商品について使用するもの/業として役務を提供等するものがその役務について使用するもの)	商標権 (登録日から10年) (更新可能)

権利満了時期

1 - 2 - 2 : 産業財産権以外の知的財産権を保護する法律

著作権法(文化庁管轄)、不正競争防止法(経済産業省管轄)、半導体回路配置保護法：半導体集積回路の回路配置に関する法律(経済産業省管轄)、種苗法(農林水産省管轄)

法	法目的（各法1条）	保護の対象（定義：各法2条）	権利（1）
著作権法	<p>著作物、実演、レコード、放送、有線放送に関し、著作者の権利及び隣接する権利を規定</p> <p>文化的所産の公正な利用・著作者等の権利の保護</p> <p>文化の発展に寄与</p> <p>（注：隣接する権利＝著作隣接権：実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた著作権に準じる権利）</p>	<p>著作物、実演、レコード、放送、有線放送に関する著作者の権利及び隣接する権利</p> <p>（著作物：思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの）</p> <p>（実演：著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法で演ずること）</p> <p>（レコード：蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの）</p> <p>（放送：公衆送信のうち、公衆によって同一内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信）</p> <p>（有線放送：公衆送信のうち、公衆によって同一内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信）</p>	<p>著作権</p> <p>（著作者の死後50年）</p> <p>著作者人格権</p> <p>著作隣接権</p>
不正競争防止法	<p>事業者間の公正な競争・これに関する国際約束の的確な実施を確保</p> <p>不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等</p> <p>国民経済の健全な発展に寄与</p>	<p>不正競争行為に対する民事上の救済／刑事上の罰則による保護</p> <p>（不正競争：2条1項1号～15号で15の不正競争行為を列挙）</p> <p>（1号：周知表示混同惹起行為／2号：著名表示冒用行為／3号：商品形態模倣行為／4号：営業秘密に係る不正行為）</p>	- （消滅時効）
半導体回路配置保護法	<p>半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保</p> <p>半導体集積回路の開発を促進</p> <p>国民経済の健全な発展に寄与</p>	<p>半導体集積回路の回路配置</p> <p>（半導体集積回路：半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスタその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であって、電子回路の機能を有するように設計したもの）</p> <p>（回路配置：半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置）</p>	<p>回路配置利用権</p> <p>（登録日から10年）</p>
種苗法	<p>新品種の保護のための品種登録制度、指定種苗の表示に関する規制等</p> <p>品種の育成の振興と種苗の流通の適正化</p> <p>農林水産業の発展に寄与</p>	<p>農林水産植物の新品種 2</p> <p>（農林水産植物：農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物／植物体：農林水産植物の固体）</p> <p>（品種：重要な形質に係る特性の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合）</p>	<p>育成者権</p> <p>（品種登録の日から25年）</p>

1：権利満了時期

2：特許法でも保護

## 2 : 特許制度の概要

### 2 - 1 : 特許法の目的

- ・目的：発明の保護と利用 発明の奨励 産業の発達（1条）
- ・発明の保護：発明公開（出願行為）の代償として出願人へ特許権（独占権）付与（独占権：他人の先願独占権との関係では、実施できないことがある。72条）
- ・発明の利用：本人による独占的实施 / 第三者による権利消滅後の自由実施 / 権利存続中の実施権許諾 / 公開情報の利用による第三者の発明

### 2 - 2 : 発明とは何か

#### (A) 発明の定義（2条1項）

- ・発明：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：自然界で経験的に見出される法則（万有引力の法則などに限らない）
- ・自然法則を利用：自然法則そのもの× / 人為的取り決め× / 自然法則に反するもの×
- ・技術的思想：技術（一定の目的を達成するための具体的手段）そのものではなく技術の背景にあるアイデア（客観性、反復可能性：要）。技能（例：投球方法）×
- ・創作：新しく作りだされたものであること（発見×）
- ・高度：実用新案の考案との区別

#### (B) 発明の種類（カテゴリー）

- ・物の発明（コンピュータプログラムを含む）
- ・方法の発明（物を生産する方法、それ以外の方法の発明）

### 2 - 3 : 発明が保護されるための要件 / 特許を受けることができる発明

#### (A) 産業上の利用可能性があること（29条1項柱書）

- ・生産業に限らない
- ・個人的にのみ利用× / 学術的にのみ利用× / 実施可能性がないもの×

#### (B) 新規性（29条1項）があること：

- ・公知（1号）、公用（2号）、頒布刊行物記載（3号）に該当しないこと
- ・時期的基準：出願時
- ・地域的基準：世界主義

- ・頒布刊行物：+ 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったもの

#### (C) 進歩性（29条2項）があること：新規性のない技術から容易に発明できないこと

#### (D) 先願（39条）であること：

- ・先の出願の請求項と比較して同一でないこと（先願主義）

#### (E) 拡大された他人の先願（39条の2）がないこと：

- ・先の出願の明細書に記載された事項と比較して同一でないこと

#### (F) 不登録事由に該当しないこと：

- ・公序良俗 / 公衆の衛生を害するおそれがある発明（32条）でないこと

#### (G) 特許請求の範囲、明細書に記載不備がないこと

### 2 - 4 : 出願手続（権利取得のための手続）

#### (A) 願書の提出（36条1項）

#### (B) 願書に添付する書面（36条2項）：

明細書、特許請求の範囲、図面（必要時）、要約書

#### (C) 審査請求（48条の3）：出願から3年以内

#### (D) 手数料（195条2項）・登録料（特許料：107条）の納付

- ( E ) 特許出願の付随効果：後願を排除（先願主義）
- ( F ) 電子出願 / インターネット出願

## 2 - 5 : 特許権（特許権者）

- ( A ) 特許権の発生：特許料の納付（1年分～3年分） 特許権の設定登録（66条）
- ( B ) 特許権の効力：
  - ・特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する（68条）
  - ・他人の先願特許権等による制限（72条）
- ( C ) 特許発明の技術的範囲：
  - ・特許請求の範囲の記載に基づいて定める（70条1項）：
    - 特許請求の範囲：権利書としての役割
  - ・明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈（同2項）
- ( D ) 特許権の活用（ライセンス契約）：実施権の設定、許諾
  - ・特許権者は、専用実施権を設定できる（77条）
    - 専用実施権：設定範囲内での独占権を有する実施権
  - ・特許権者は、通常実施権を許諾できる（78条）
    - 通常実施権：独占権のない実施権

## 2 - 6 : 職務発明（35条）

- ( A ) 職務発明（1項）：従業者等がその性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等での従業者等の現在又は過去の職務に属する発明
- ( B ) 使用者等の権利（2項）
  - 使用者等は、職務発明が特許となったとき、その特許権について通常実施権を有する
- ( C ) 従業者等の権利
  - ・相当の対価の支払いを受ける権利（3項）：
    - 従業者等は、契約（勤務規則その他の定め）により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利 / 特許権を承継させ、又は使用者等のために専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有する
    - ・対価を定める基準：不合理と認められるものであってはならない（4項）
    - ・不合理な場合：使用者等が受けるべき利益の額、使用者等が行う負担、貢献および従業者等の処遇その他の事情を考慮して定める（4項）
- ( D ) 業務発明：使用者等の業務範囲に属するが職務発明には該当しない発明
- ( E ) 自由発明：職務発明にも業務発明にも属しない発明

## 2 - 7 : 審査の流れ（審査主義）

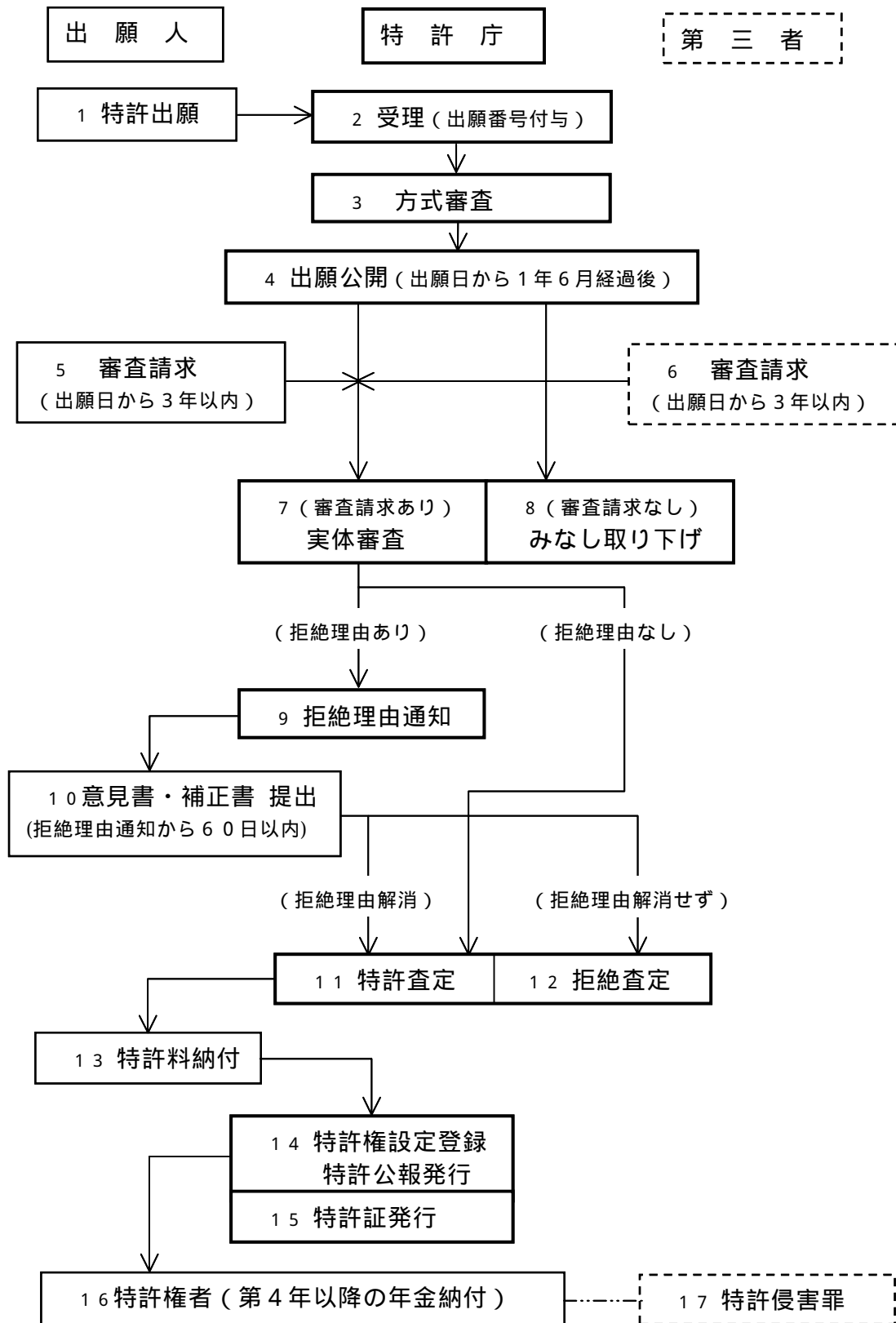
別紙参照（ページ：5、6）

## 2 - 8 : 審判の流れ（審査の補完：審判制度）

- ・拒絶査定不服審判（査定系：拒絶査定に対して不服がある場合に出願人が請求）
  - ・特許無効審判（当事者系：設定登録された特許に無効事由がある場合に第三者が請求）
  - ・訂正審判（査定系：特許発明に不備がある場合に特許権者が請求）
- 別紙参照（ページ：7、8）

## 2 - 7 : 審査の流れ (別紙)

## 特許出願から特許権取得までの手続き (審査手続き) の概要



次ページに注釈

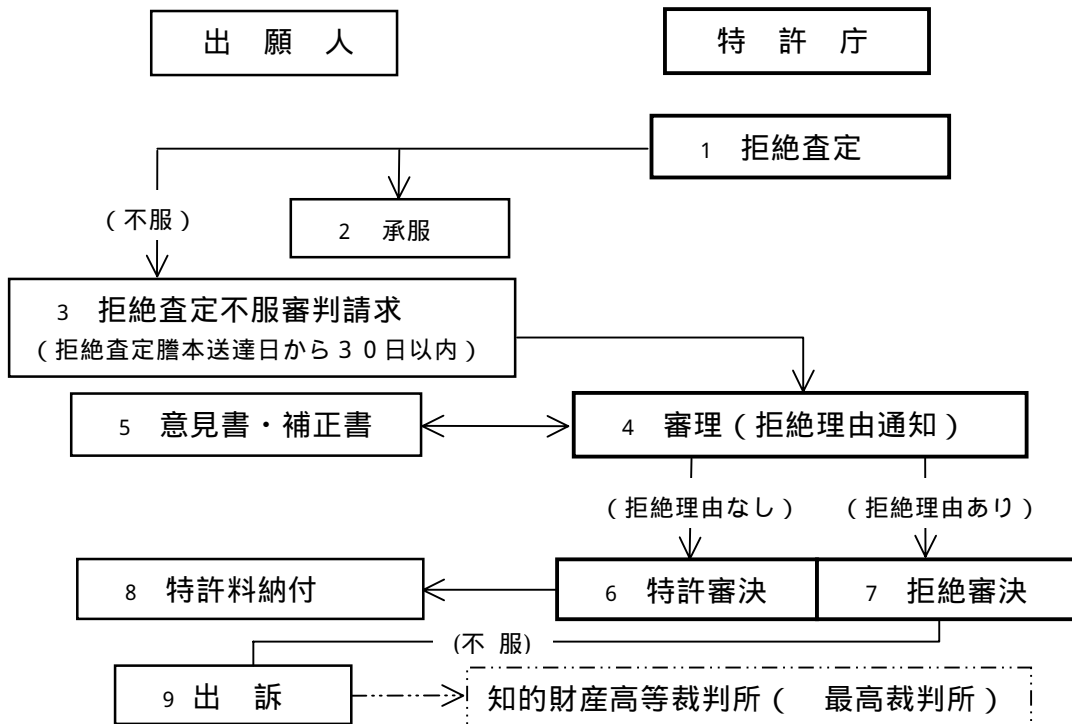
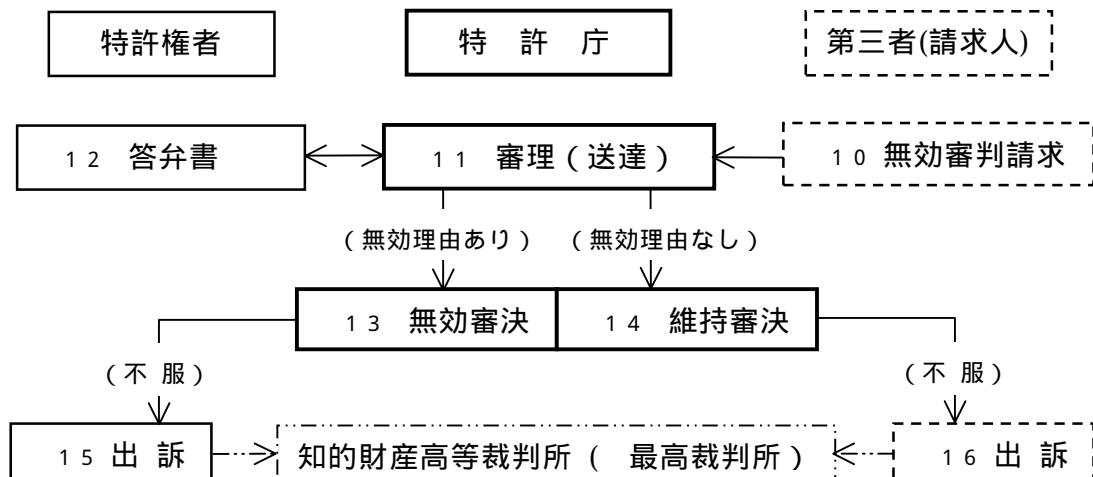
## 注釈

番号	概説	特許庁費用	代理人費用
1	願書および願書に添付する書面（特許請求の範囲、明細書、必要な図面、要約書）提出	16,000	
2	オンライン出願 （インターネット出願可）		
3	方式に違反：補正命令		
4	公開公報の発行。書誌事項および発明の内容（請求の範囲、明細書、図面、要約書）が公開される。出願人は警告などを条件として補償金請求権を有する（出願人は早期公開請求可能）。重複活動（出願／研究等）の回避。		
5	審査請求により審査官による審査が開始	168,600/件 +4,000/請求項	
6	第三者が早く審査の結果を知りたい場合（係争案件の場合など）	同上	
7	審査官による特許を受ける要件を満たしているか否かの審査 （発明／産業上利用可能／新規性／進歩性／先願／不登録自由に該当しない／記載要件を満たしている）		
8	権利化の可能性消滅。 出願公開に伴う公知文献としての地位を維持		
9	公知文献などを引用して新規性、進歩性に欠ける発明（出願）への拒絶理由通知		
10	出願人に反論の機会付与。 新規事項を取り入れた補正は不可。時期により補正範囲、補正内容に制限		
11	拒絶理由が解消、拒絶理由が無い：特許査定		
12	拒絶理由が解消しない場合の審査での結論 （拒絶査定に不服の場合は、拒絶査定不服審判を請求できる）		
13	特許査定謄本の送達があった日から30日以内に第1年から第3年までの特許料を納付。	2,600/年+ 200/請求項	
14	特許内容を掲載		
15	歴史的、名譽的な証書(権利の実体とは無関係)		
16	差止請求権／損害賠償請求権。 特許権存続期間は特許出願から20年（特定分野で5年を限度とする延長制度）。  第4年以降各年毎に年金納付要：4～6年＝8,100/年+600/請求項、7～9年＝24,300/年+1,900/請求項、10～25年＝81,200/年+6,400/請求項	第4年以降の年金  年金合計： 5請求項： 4～9Y＝134,700 10～15Y＝679,200	
17	特許権／専用実施権を侵害した者		

特許庁HP参照



## 2 - 8 : 審判の流れ (別紙)

特許出願から特許権取得までの手続き (審判手続き) の概要(A) 拒絶査定不服審判の手続き (出願人: 特許庁審判官)(B) 特許無効審判の手続き (第三者と特許権者: 特許庁審判官による審理)(C) 訂正審判の手續 (特許権者: 特許庁審判官)

- ・ 特許権 (特許発明) の不備解消策として期間、目的を限定して認める
- ・ 期間: 無効審判係属した時から審決が確定するまでは請求不可
- ・ 目的限定: 特許請求の範囲の減縮 / 誤記誤訳の訂正 / 明瞭でない記載の釈明

次ページに注釈

## 注釈

番号	概説	特許庁費用	代理人費用
1	審査手続きの 1 2 参照		
2	そのまま放置		
3	請求書の提出：請求の趣旨と理由を記載	49,500 / 件 +5,500 / 請求項	
4	3人 / 5人の審判官の合議体による審理 ・審査の妥当性を見直す（審査の続審 / 上級審としての位置付け） ・査定の理由と異なる拒絶理由があれば、拒絶理由通知（審査手続きを準用） ・審判請求の日から30日以内に補正をした場合は、前置審査（査定をした審査官に再度審査をさせる）に係属		
5	出願人に反論の機会付与。 審査手続の 1 0 参照		
6	拒絶理由が解消、拒絶理由がない：特許審決		
7	拒絶理由が解消しない場合の審判での結論： 拒絶審決（拒絶審決に不服の場合は、審決取消訴訟を提起。 9 参照）		
8	審査手続きの 1 3 参照	2,600/年+ 200/請求項 (+第4年以降の年金)	
9	拒絶審決に不服：審決取消訴訟を知的財産高等裁判所へ提起		
1 0	一定の場合を除いて何人も請求可能 （権利消滅後の請求可能）	49,500 / 件 +5,500 / 請求項	
1 1	3人 / 5人の審判官の合議体による審理。 請求書の副本を特許権者に送達。 特許権者に答弁書提出の機会付与		
1 2	答弁書の提出、訂正の請求（訂正審判に準じた制限）	49,500 / 件 +5,500 / 請求項	
1 3	無効理由がある場合：無効審決（審判終了）		
1 4	無効理由がない場合：維持審決（審判終了）		
1 5	無効審決に不服がある特許権者： 審決取消訴訟を知的財産高等裁判所へ提起		
1 6	維持審決に不服がある請求人： 審決取消訴訟を知的財産高等裁判所へ提起		

3 : 特許出願に必要な書面の基本様式 ( 3 6 条 )

願書および願書に添付する書面 ( 特許請求の範囲、明細書、必要な図面、要約書 )

3 - 1 : 願書 ( 施行規則 2 3 条 )

( 様式 2 6 参照 )

【書類名】	特許願	
【整理番号】		
【提出日】	平成 年 月 日	
【あて先】	特許庁長官殿	
【国際特許分類】		
【発明者】		
【住所又は居所】		
【氏名】		
【特許出願人】		
【識別番号】		
【氏名又は名称】		
【代理人】		
【識別番号】		
【弁理士】		
【氏名又は名称】		
【電話番号】		
【手数料の表示】		
【予納台帳番号】		
【納付金額】		
【提出物件の目録】		
【物件名】	特許請求の範囲	1
【物件名】	明細書	1
【物件名】	図面	1
【物件名】	要約書	1

3 - 2 : 特許請求の範囲 ( 施行規則 2 4 の 4 条 )

( 様式 2 9 の 2 参照 )

【書類名】	特許請求の範囲
【請求項 1】	...
【請求項 2】	...
	.
【請求項 N】	...

3 - 3 : 明細書 ( 施行規則 2 4 条 )

( 様式 2 9 参照 )

【書類名】明細書

【発明の名称】

【技術分野】

．．．

【背景技術】

．．．

【特許文献 1】

【非特許文献 1】

【発明の開示】

【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】

．．．

【発明を実施するための最良の形態】

．．．

【実施例 1】

．．．

【実施例 2】

．

【実施例 N】

．．．

【産業上の利用可能性】

．．．

【図面の簡単な説明】

【図 1】

【図 2】

．

【図 N】

【符号の説明】

1

2

．

N

3 - 4 : 図面 ( 施行規則 2 5 条 )

( 様式 3 0 参照 )

<p>【図面】</p> <p>【図 1】</p> <p>【図 2】</p> <p>・</p> <p>【図 N】</p>
--

3 - 5 : 要約書 ( 施行規則 2 5 条の 2、2 5 の 3 条 )

( 様式 3 1 参照 )

<p>【書類名】 要約書</p> <p>【要約】</p> <p>【課題】 . . .</p> <p>【解決手段】 . . .</p> <p>【選択図】 図 1</p>
---

3 - 6 : 参考 . . . 公開特許公報の構成

公開特許公報 ( 出願書類を編集 ) 参照

- ・ フロントページ : 書誌事項、発明の名称、要約書の内容、代表図面
- ・ 請求の範囲、明細書、図面
  - ・ 請求の範囲
  - ・ 発明の詳細な説明 :
    - 技術分野、背景技術、特許文献 ( 非特許文献 )
  - ・ 発明の開示 :
    - 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、
    - 発明を実施するための最良の形態、 ( 実施の形態 / 実施例 )、 ( 産業上の利用可能性 )
    - 図面の簡単な説明、符号の説明
- ・ 図面

## 4 : 特許請求の範囲 / 明細書 / 図面 / 要約書の記載上の注意事項

## 4 - 1 : 一般的注意事項

(様式 29、29 の 2 参照)

	項目	記載上の注意
1	用紙、字数	A4、(40字・50行) / ページ
2	文字	10ポイント～12ポイント(10.5ポ)、(全角)平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字、アラビア数字
3	文章	口語体、技術的に正確・簡明に記載。 他の文献を引用して記載に代えることはできない(1件書類で完結)
4	用語	技術用語は学術用語を使用。 一般用語は普通の意味で使用し、明細書および特許請求の範囲全体で統一して使用。 特定の意味で使用する場合は、その意味を定義して使用
5	登録商標	登録商標を使用しなければ表現できない場合に限り使用。 使用する場合は登録商標であることを記載
6	日本語で表現できない場合	微生物、外国名の物質など用語の意味を日本語で十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献などは、その日本名の後に括弧( )をして原語を記載
7	微生物の受託番号	微生物の寄託の受託番号は、微生物名の次に記載
8	化学物質	物質名では化学構造を直ちに理解できないときは、物質名に加えて、化学構造を理解できるような化学式を記載

## 4 - 2 : 特許請求の範囲記載上の注意事項

(様式 29 の 2 参照)

	項目	注意事項
1	明細書との関係	明細書の記載と矛盾しないように字句は統一して使用。 発明の詳細な説明に記載したものであることが必要。 (実務：請求項の記載内容を明細書の「課題を解決するための手段」の項に転記することで対応)
2	他の請求項の引用	他の請求項を引用して記載するときは、原則として引用する請求項に続けて記載
3	2以上の請求項の引用	原則として引用する請求項を択一的に引用し、同一の技術的限定を付して記載。 (択一的に引用する例： 請求項1または請求項2に記載の・・・。 請求項1ないし請求項3のいずれか一つに記載の・・・。)
4	項番号の付け方	【請求項1】、【請求項2】のように記載。 請求項が1つのみの場合でも1を付けて、請求項1とする。 請求項の中で他の請求項を引用する場合は「請求項1」、「請求項2」のように記載(【】は使用しない)

## 4 - 3 : 明細書記載上の注意事項 (項分け記載)

(様式 29 参照)

	項目	注意事項
1	項分け記載	次の各項に分けて記載。(「3 - 3 : 明細書 (施行規則 24 条)」参照) 発明の名称、技術分野、背景技術、特許文献 (非特許文献)、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、発明を実施するための最良の形態、(実施の形態 / 実施例) (産業上の利用可能性)、図面の簡単な説明、符号の説明
2	記載水準	当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載 (特許法 36 条 4 項 : 違反したときは拒絶理由)
3	発明の名称	発明の内容を簡明に表現する (端的に技術対象を表す)。 カテゴリー (物、方法) を明確にする
4	技術分野	特許を受けようとする発明が属する技術の分野を記載。 発明の名称に対して数行程度の説明を付加する
5	背景技術	特許を受けようとする発明に関連する従来技術の内容を記載 (できるだけ特許文献 (非特許文献) などを明記)。 最も近い従来技術を従来例として説明し、発明をするに至った背景を説明。 従来技術の構成、作用などを説明することで従来例の問題点が明らかになるように説明
6	特許文献 (非特許文献)	特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明 (特許法 29 条 1 項 3 号) であって、特許出願のときに知っているものがあるとき : 情報の所在を次のように記載 【特許文献 1】特開 - 号公報 【非特許文献 1】 著、「 」 出版、 年 月発行、 p . ~ (著者、書名、発行所、発行年月日等)
7	発明が解決しようとする課題	従来技術 (従来例) の問題点を抽出し、解決しようとする課題として記載
8	課題を解決するための手段	特許請求の範囲と同一の記載。 (特許請求の範囲は明細書とは別の書類であり、また、各請求項に係る発明が明細書に記載されていることが必要) 手段 (発明特定事項) の次に、発明特定事項による作用を記載
9	発明の効果	従来技術との関連で有利な効果 (請求項に係る発明が奏する特有の効果) を記載
10	発明を実施するための最良の形態	第三者 (当業者) が実施できる程度に記載することが必要である (開示の代償としての特許権)。 個々の構成要素 (技術的手段 : 発明特定事項) が、どのように構成され、どのように作用するか、また構成要素が問題点を解決する上で、互いにどのように関連して作用するのかなどを記載

1 1	実施例	一般的には、実施の形態をさらに詳細に説明する場合に活用。 <実施の形態 1 >・・・<実施の形態 N >として区分する場合もある
1 2	産業上の利用可能性	産業上の利用可能性が不明の場合に記載 (通常は記載不要)
1 3	図面の簡単な説明	図ごとに改行して説明。図の種類(平面図、側面図、断面図、フローチャート、図表等)を明記
1 4	符号の説明	発明特定事項に関連する構成各部に付した名称を記載

#### 4 - 4 : 図面作成上の注意事項

(様式 3 0 参照)

	項目	注意事項
1	描き方	製図法に従う
2	単位図面の大きさ	横 1 7 0 mm、縦 2 5 5 mm以内(1ページ内)
3	複数図の扱い	発明内容を最も良く表す図を【図 1】とする。以下、連続番号を付す。 異なる番号の図を横に並べるのは不可(並べる場合は縦に)
4	切断面	平行斜線(ハッチング)。 ある図の切断面を他の図に描くときは、切断面を一点鎖線で示し、両端に符号を付して描く方向を矢印で示す
5	符号	明細書で説明する構成各部に引き出し線を用いて符号を付す

#### 4 - 5 : 要約書作成上の注意事項

(様式 3 1 参照)

	項目	注意事項
1	項目	課題、解決手段に区分して記載
2	文字数	4 0 0 字以内
3	符号	選択図(施行規則 2 5 条の 2)で使用した符号を使用
4	課題	明細書の「発明が解決しようとする課題」で記載した目的の抄録
5	解決手段	明細書の「実施の形態」で記載した代表図面に対応する実施の形態(実施例)の説明の抄録



5 : 特許請求の範囲作成のポイント5 - 1 : 記載基準

(A) 請求項：発明特定事項の全てを記載

- ・「請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項（発明特定事項）の全てを記載すること」（36条5項）
- ・請求項に記載した技術的事項（発明特定事項）は、発明を特定するものとして解釈されることから、各技術的事項はできるだけ上位概念で記載し、不要な技術的事項（不要な限定）は記載しない。
- ・発明特定事項は、発明が解決しようとする課題に対応するものであることから、課題を解決するために必要不可欠な技術的事項のみを抽出する。
- ・新規に創作した技術的事項（特徴部分）に着目して発明特定事項を抽出する。

(B) 発明の詳細な説明に記載したものであること（36条6項1号）

(C) 発明が明確であること（36条6項2号）

5 - 2 : 発明が不明確な例（36条6項2号違反の類型例）

(A) 例1（審査基準：技術的に正しくない事項を含む場合）

- ・「40～60重量%のA成分と、30～50重量%のB成分と、20～30重量%のC成分からなる合金。」
- A成分の最大成分量と残りのB成分、C成分の最小成分量の和が100%を超えており、技術的に正しくない記載を含む。

(B) 例2（審査基準：発明特定事項どうしの関係が不整合となる場合）

- ・「出発物質イから中間生成物ロを生産する第1工程およびハを出発物質として最終生成物ニを生産する第2工程からなる最終生成物ニの製造方法。」
- 第1工程の生成物と第2工程の出発物質とが相違。明細書及び図面の記載、出願時の技術常識を考慮して第1工程、第2工程を解釈しても、それらの関係が明確でない。

(C) 例3（審査基準：あいまいな表現がある場合）

- ・否定的な表現（「～を除く」、「～でない」等）
- ・比較の基準/程度が不明確な表現（「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りやすい」、「滑りにくい」等）
- ・用語の意味があいまい

5 - 3 : 請求項のパターン例（定型文例）（必要に応じてふさわしい形式を選択）

(A) 列挙形式

- ・座部と、該座部を支持する脚部と、前記座部に固着された背もたれとを備えることを特徴とする椅子。（特徴部分：特定されない）

(B) ジェブソン形式（前提部分と特徴部分で構成）

- ・座部と、該座部を支持する脚部とを備える椅子において、前記座部に固着された背もたれを備えることを特徴とする椅子。（特徴部分：座部に固着された背もたれ）
- ・座部と、該座部を支持する脚部とを備える椅子であって、前記座部に固着された背もたれを備えることを特徴とする椅子。（特徴部分：座部に固着された背もたれ）

(C) マーカッシュ形式

複数の部材を含むグループから、任意の部材を選択する形式。(主に物質関係で利用)

- ・ ~ 元素 A、B、C、D、および E からなる群から選択された 1 つの元素を ~

5 - 4 : 引用形式請求項 (従属請求項) の作成(A) 典型例

・ 先行する請求項 (独立請求項 / 引用形式請求項) の発明特定事項の全てを含む請求項であり、効果を主張できる発明特定事項を用いてさらに限定

・ 例 :

**【請求項 1】**

座部と、該座部を支持する脚部とを備える椅子であって、前記座部に固着された背もたれを備えることを特徴とする椅子。(特徴部分: 座部に固着された背もたれ)

**【請求項 2】**

前記背もたれは、弾性部材で構成してあることを特徴とする請求項 1 に記載の椅子。(限定部分: 背もたれをさらに限定)

(B) その他

・ 先行する請求項 (独立請求項 / 引用形式請求項) の発明特定事項の一部を置換する請求項、先行する請求項とはカテゴリーが異なる請求項など

・ 例 : (審査基準)

**【請求項 1】**

~ 構造を備えることを特徴とするボールベアリング。

**【請求項 2】**

~ という特定の工程による請求項 1 に記載のボールベアリングの製造方法。

(C) 複数の請求項を引用する場合

- ・ 択一的に記載 (4 - 2 : 特許請求の範囲記載上の注意事項 3 参照)
- ・ 従属の従属も可 (引用関係: 親 - 子 - 孫)

5 - 5 : 請求項作成のコツ(A) 物の発明と方法の発明の相違(A - 1) 物の発明

構成 (発明特定事項) を列挙して、その物が目の前にあるとした状態を記載 (定型文 (ことを特徴とする・・) の直前の記載部分は、動作を示す用語ではなく、状態を示す用語 (を備える / を有する / 構成としてある) で終える。動作を示す用語は各構成に対して修飾的に使用)

文例 :

- × ~ 前記入射光を反射部が反射することを特徴とする導光装置。
- ~ 前記入射光を反射する反射部を備えることを特徴とする導光装置。

(A - 2) 方法の発明

構成 (発明特定事項) を時系列的に列挙して、方法の実施時の流れ、経過がわかるように記載 (定型文 (同前) の直前の記載部分は、物の発明と異なり、工程などを時系列で示す場合を除いて通常は動作を示す用語で終える。)

文例 :

- ・ 複数の端子が形成された配線基板を測定台に載置し、前記各端子にプローブを同時に

接触させて端子の電位を同時に測定し、測定した結果に基づいて合否判定することを特徴とする電気特性検査方法。

・複数の端子を形成された配線基板を測定台に配置する工程と、各端子にプローブを接触させて電位を測定する工程と、測定した結果に基づいて合否判定する工程とを備えることを特徴とする電気特性検査方法。

( B ) 発明特定事項 ( 構成要素 ) と従来技術との相違点、発明の特徴部分を明確に把握 ( 意識 ) した上で、第三者 ( 審査官 : 記載不備 / 競合者 : 回避可能性 ) の立場に立って見直す ( 推敲 / 反問の繰り返し ) 完成度向上

( C ) 主張したい作用効果に対応する発明特定事項 ( 効果を主張するのに必要かつ十分な構成要素 ) を抽出して請求項を組み立てる

( D ) 発明特定事項について、上位概念への展開、下位概念への展開、展開に伴う特有の作用効果を十分に検討

・上位概念 広い権利範囲

・下位概念 強い権利範囲 ( 実施可能性の高いもの / 先行文献との差別化による拒絶理由回避策 )

( E ) 請求項から実施例の図面が描けるか

( F ) 先人に学ぶ

・記載態様を参照して先行特許を超える構成

・先行特許周辺で実施可能性のある権利の取得

## 6 : 明細書 作成のポイント ( 「 4 - 3 : 明細書記載上の注意事項 」 参照 )

### 6 - 1 : 明細書の記載基準

・当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載すること ( 36 条 4 項 )

・実施 ( 実施可能要件 ) :

物の発明 : その物を作ることができる / その物を使用できること

方法の発明 : その方法を使用できること

物を生産する方法の発明 : その方法により物を作ることができる

・同一分野の先行特許文献 ( 特に登録公報 ) を参照

### 6 - 2 : 発明の名称

・技術の内容 ( 範囲 ) をある程度予測できる程度に記載 ( 抽象的な修飾語などは不可 )

・各技術分野での従来用法を参照

( 例 : 生産工程管理装置およびコンピュータプログラム )

・特許請求の範囲の最後に記載した用語に一致させる

・例 :

【請求項 1】座部と、該座部を支持する脚部とを備える椅子において、前記座部に固着された背もたれを備えることを特徴とする椅子。

【発明の名称】椅子

- ・ 1 出願に複数の発明を含める場合：「および」でまとめる  
(例：生産制御装置、生産制御方法およびコンピュータプログラム。A、BおよびC)

### 6 - 3 : 技術分野

- ・ 発明の名称に多少の説明を補足してどのような技術内容、技術領域に関するものかを明示（数行以内で十分）
- ・ 例：ジェブソン形式の請求項では、前提部分の主要部を適宜利用して記載  
【請求項 1】座部と、該座部を支持する脚部とを備える椅子において、前記座部に固着された背もたれを備えることを特徴とする椅子。

【技術分野】本発明は、座部と脚部を備える椅子に関する。

### 6 - 4 : 背景技術

- ・ 発明の改良点、特徴が明確になるように最も近い従来技術を比較対象として説明
- ・ 従来技術を用いて発明をするに至った背景を説明
- ・ できるだけ文献（特に特許文献）を開示する（特許文献が無い場合には非特許文献でも良い）。通常は、必ず先行する特許文献が存在

#### ・ 定型文例：

以下に、図 ないし図 を参照して、従来の を説明する。  
図 は、従来例に係る の概略構成を説明する説明図である。  
は、～ ～ ～ ～で構成してある（例えば、特許文献 1 参照。）。  
は、～ ～ ～ ～を行なうことができる。  
しかしながら、～ ～ ～できないという問題がある。

### 6 - 5 : 発明が解決しようとする課題

- ・ 問題点として指摘した事項に対応する解決課題（従来技術の問題点 = 解決課題 目的）を明示（例：従来の では、位置合わせ精度を上げることができない。位置合わせ精度を上げることが可能な を提供することを目的とする。）
- ・ 通常は、独立請求項に対応させて記載
- ・ 必要に応じて従属請求項に対応する課題を追記（また、～。特に差別化したい従属請求項の場合）

#### ・ 定型文例：（「また、」以降は複数の発明を記載する場合）

上述したとおり従来技術は、～ ～ ～ という問題がある。  
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、（～することにより）～することができる～装置を提供することを目的とする。  
また、本発明は、～することができる～装置を提供することを他の目的とする。  
また、本発明は、～することができる～方法を提供することを他の目的とする。

### 6 - 6 : 課題を解決するための手段

- ・ 各請求項の内容を転記（記載の一部を並べ替える）
- ・ 各請求項による作用、効果などを併せて記載

#### ・ 定型文例：

(請求項1：座部と、該座部を支持する脚部とを備える椅子において、前記座部に固着された背もたれを備えることを特徴とする椅子。)

本発明に係る椅子は、座部と、該座部を支持する脚部とを備える椅子において、前記座部に固着された背もたれを備えることを特徴とする。

この構成により、座ったときに背中を支えることができる(椅子となる/椅子を提供することができる)。

(請求項2：前記背もたれは、弾性部材で構成してあることを特徴とする請求項1に記載の椅子。)

本発明に係る椅子では、前記背もたれは、弾性部材で構成してあることを特徴とする。

この構成により、背中を柔軟に支えることができる(椅子となる/椅子を提供することができる)。

#### 6 - 7：発明の効果

- ・独立請求項による特有の効果を記載(主要な構成の作用を説明しつつ効果を記載)
- ・従属請求項については、特に主張したい特徴のある効果について記載

#### ・定型文例：

本発明に係る 装置によれば、 ~ ~ することから、 ~ ~ という効果を奏する

(請求項1：座部と、該座部を支持する脚部とを備える椅子において、前記座部に固着された背もたれを備えることを特徴とする椅子。)

本発明に係る椅子によれば、座部に固着された背もたれを備えることから、座ったときに背中を支えることができるという効果を奏する。

#### 6 - 8：発明を実施するための最良の形態(実施の形態)

・請求項に記載した発明特定事項を、さらに詳細(具体的)に説明(全ての請求項に対応させて、記載漏れのないように記載)

・当業者が実施できる程度に記載：先行文献を参照して記載水準を把握する

・請求項に記載した構成(発明特定事項)が上位概念で表現してある場合で、実施の形態で記載する構成を具体的な下位概念(実施例)で表現する場合：相互の対応関係を明確にする(上位概念：半導体発光装置、下位概念：LED(Light Emitting Diode) 半導体発光装置としてのLED5は、・・・)

・構成が複雑な場合は、階層的に説明を展開して記載：全体 各部分(全体の構成の概略 全体の作用 各部の詳細な構成 各部の作用)

・できるだけ詳細に技術的思想としての構成を説明(設計図を記載する必要はない。しかし、具体例として各部の大きさなどを例示した方が良い場合もある。特に実施可能性を主張する必要がある場合には注意が必要。実施可能性については、第三者としての視線で反問し、客観的な評価に耐えうる程度に記載)

・図を用いて説明(原則としてできるだけ図面を活用。図面が不要な場合は少ない)：図面に記載した事項は必ず明細書で説明/説明する事項は必ず図面に表す

・実施の形態の数が多い場合：＜実施の形態 1＞＜実施の形態 2＞・・・＜実施の形態 N＞と区分すると記載が容易：実施例 1、実施例 2 とするより利用しやすい

・定型文例：

本発明の実施の形態に係る 図 ないし図 に基づいて説明する。

図 1 は、本発明の実施の形態 1 に係る画像形成装置を操作側面から透視的に見た概略構成を示す透視側面図である。（注：図面の簡単な説明にそのまま転用できるように記載）

画像形成装置 1 は、～ A 2 と、～ と、～ C 5 とを備える（構成）。・・・～ C 5 は、～ C a 7 および C b 8 で形成（構成の詳細）してあり、・・・となり、・・・～動作する（構成の作用）。その結果、～という効果（構成の効果）が得られる。

（注：A、C、C a、C b：各構成の名称。A 2：2、C 5：5、C a 7：7、C b 8：8 = 符号）

6 - 9：産業上の利用可能性

・通常は不要

6 - 10：図面の簡単な説明

・実施の形態での説明で用いた図の説明を転用

・図面の種類を記載

・定型文例：

【図 1】本発明の実施の形態 1 に係る画像形成装置を操作側面から透視的に見た概略構成を示す透視側面図である。

6 - 11：符号の説明

・特許請求の範囲に係る構成を列挙して符号と名称を記載

6 - 12：明細書作成のコツ

（A）ストーリー性（論理性）に十分配慮する

（B）必要な文章作法

・特許請求の範囲および明細書を作成する前提：基本的な文章作法をマスターしておくことが重要（客観的な文章、正確で誤解を生じないわかり易い文章）

・参考文献：

本多勝一著「日本語の作文技術」/朝日文庫/1982年

木下是雄著「理科系の作文技術」/中公新書/1981年

山中秀雄著「新版 技術文書のまとめ方」上下/東洋経済新聞社/1971年

7：図面/要約書 作成のポイント

・「4 - 4：図面作成上の注意事項」「4 - 5：要約書作成上の注意事項」参照

・できるだけ図面を作成（通常は図面を用いて説明する。図面が不要な場合はほとんどない。方法の場合でも、フローチャートなど図面を利用することが多い）

## 8 : 中間処理対応

### 8 - 1 : 基本的な流れ

・審査官による審査の結果、拒絶理由があると認定されたとき、（最初の）拒絶理由通知がなされる。

・特許出願人には、拒絶理由に対する反論が認められる（意見書、補正書の提出が可能）

。（補正可能な範囲は、出願当初の明細書に記載された範囲内の技術事項に限る。）

・審査官による審査の結果、最初の拒絶理由通知に対する補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合は、（最後の）拒絶理由通知がなされる。

・特許出願人には、拒絶理由に対する反論が認められる（意見書、補正書の提出が可能）

。（最後の拒絶理由に対しては、さらに補正範囲が限定される。）

### 8 - 2 : 中間処理 事例（出願内容：資料参照）

（A）：拒絶理由通知（最初）

（B）：補正書（最初）

（C）：意見書（最初）

（D）：拒絶理由通知（最後）

（E）：補正書（最後）

（F）：意見書（最後）

（G）：結果 = E の内容で特許査定（登録）

#### （A）拒絶理由通知（最初）

（特許庁の審査官からの拒絶理由通知の内容：以下の理由 1、理由 2）

##### 拒絶理由 1 :

「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において、頒布された下記の下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第 29 条第 1 項第 3 号に該当し、特許を受けることができない。」

記

・請求項 1、2

・刊行物：特開平 10 - 163 号公報

##### 拒絶理由 2 :

「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前に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発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により、特許を受けることができない。」

記

・請求項 3、請求項 4 - 8

・刊行物：上記刊行物

( B ) 補正書 ( 最初 )

【 手続補正 1 】

【 補正対象書類名 】 明細書  
 【 補正対象項目名 】 発明の名称  
 【 補正方法 】 変更  
 【 補正の内容 】

【 発明の名称 】 多チャンネル型光結合素子の製造方法

【 手続補正 2 】

【 補正対象書類名 】 明細書  
 【 補正対象項目名 】 特許請求の範囲  
 【 補正方法 】 変更  
 【 補正の内容 】

【 特許請求の範囲 】

【 請求項 1 】 多チャンネル型光結合素子のチャンネル間に形成され隣接する他のチャンネルの光を遮断する凸部に対応させて1次モールド金型の部位に突起部が形成してあり、この1次モールド金型に1次モールド樹脂を充填後、遮光性の樹脂により2次モールドを行うことによって、この2次モールド樹脂により前記凸部を形成する多チャンネル型光結合素子の製造方法であって、

前記突起部は、前記1次モールド樹脂の流路に前記1次モールド樹脂の注入方向に沿って形成され、該注入方向での長さを前記1次モールド樹脂の外形より小さくしてあることを特徴とする多チャンネル型光結合素子の製造方法。

【 請求項 2 】 前記突起部は、その突出先端部の角部分が湾曲していることを特徴とする請求項1記載の多チャンネル型光結合素子の製造方法。

【 請求項 3 】 前記突起部が1次モールド離型工程時に用いられる突き出しピンであることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の多チャンネル型光結合素子の製造方法。

【 請求項 4 】 前記凸部が発光素子側または受光素子側に設けられていることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか一つに記載の多チャンネル型光結合素子の製造方法。

【 請求項 5 】 前記凸部が発光素子側と受光素子側の両方に設けられていることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか一つに記載の多チャンネル型光結合素子の製造方法。

【 手続補正 3 】

【 補正対象書類名 】 明細書  
 【 補正対象項目名 】 0 0 2 2  
 【 補正方法 】 変更  
 【 補正の内容 】

【 0 0 2 2 】

【 課題を解決するための手段 】

上記問題を解決するために、本発明は、多チャンネル型光結合素子のチャンネル間に形成され隣接する他のチャンネルの光を遮断する凸部に対応させて1次モールド金型の部位



に突起部が形成してあり、この1次モールド金型に1次モールド樹脂を充填後、遮光性の樹脂により2次モールドを行うことによって、この2次モールド樹脂により前記凸部を形成する多チャンネル型光結合素子の製造方法であって、前記突起部は、前記1次モールド樹脂の流路に前記1次モールド樹脂の注入方向に沿って形成され、該注入方向での長さを前記1次モールド樹脂の外形より小さくしてある。

【手続補正4】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0023  
 【補正方法】 変更  
 【補正の内容】  
 【0023】

また、本発明は、多チャンネル型光結合素子の製造方法において、前記突起部は、その突出先端部の角部分が湾曲している。

【手続補正5】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0024  
 【補正方法】 変更  
 【補正の内容】  
 【0024】

また、本発明は、多チャンネル型光結合素子の製造方法において、前記突起部が1次モールド離型工程時に用いられる突き出しピンである。

【手続補正6】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0025  
 【補正方法】 変更  
 【補正の内容】  
 【0025】

また、本発明は、前記凸部が発光素子側または受光素子側に設けられている。

【手続補正7】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0026  
 【補正方法】 変更  
 【補正の内容】  
 【0026】

また、本発明は、前記凸部が発光素子側と受光素子側の両方に設けられている。

【手続補正8】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0027  
 【補正方法】 削除

【手続補正9】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0028  
 【補正方法】 削除

(C) : 意見書 (最初)

## 【意見の内容】

(1) 拒絶理由通知書によれば、本願を拒絶する理由として、「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において、頒布された下記の記事に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。」とされ(以下、拒絶理由1とします。)、請求項1、2について刊行物として

特開平10-163518号公報(以下、引用文献とします。)

を挙げられました。

また、「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の記事に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前に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発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。」とされ(以下、拒絶理由2とします。)、請求項3、請求項4-8について刊行物として上述した引用文献を挙げられました。

(2) そこで拒絶理由1、2を解消することを目的として同日付手続補正書により明細書の補正を行いました。つまり、旧請求項1-3を削除し、旧請求項4、5をまとめてさらに限定を付加して新請求項1としました。また、旧請求項6、7は新請求項2、3とし、旧請求項2、3は新請求項1-3に従属する新請求項4、5としました。この補正により拒絶理由1、2は解消したものと確信しますので以下に意見を述べます。

なお、同日付手続補正書における新請求項1に係る補正内容は、願書に最初に添付した明細書の段落0042~0044(図4)、および段落0045~0048(図5)の記載に基づくものであり、新規事項の追加には該当しません。その他の補正は請求項1に係る補正との整合性を取るための文章整理に係る補正です。

## (3) 拒絶理由1、2について

## (3-1) 新請求項1に係る本願発明

新請求項1に係る本願発明の要旨とするところは、同日付手続補正書により補正した特許請求の範囲(新請求項1)の欄に記載したとおりです。

つまり、新請求項1に係る本願発明は、「多チャンネル型光結合素子のチャンネル間に形成され隣接する他のチャンネルの光を遮断する凸部に対応させて1次モールド金型の部位に突起部が形成してあり、この1次モールド金型に1次モールド樹脂を充填後、遮光性の樹脂により2次モールドを行うことによって、この2次モールド樹脂により前記凸部を形成する多チャンネル型光結合素子の製造方法であって、前記突起部は、前記1次モールド樹脂の流路に前記1次モールド樹脂の注入方向に沿って形成され、該注入方向での長さを前記1次モールド樹脂の外形より小さくしてあることを特徴とする請求項4記載の多チャンネル型光結合素子の製造方法。」を発明特定事項とするものです。

新請求項1に係る本願発明は、このような発明特定事項により、「1次モールド工程において、1次モールド樹脂の流速を減速させることができ、樹脂封止時のワイヤー流れを防止することができる」という本願発明特有の作用効果を奏するものです。

## (3-2) 引用文献の内容

引用文献には、貴官指摘のとおり本願凸部に対応する「溝部」を有する多チャンネル型光結合素子が記載されています。

## (3-3) 新請求項1に係る本願発明と引用文献との対比

新請求項1に係る本願発明と引用文献に記載された発明とは、チャンネル間に形成され隣接する他のチャンネルの光を遮断する凸部(溝部)を有する多チャンネル型光結合素子に関するという点で共通します。

しかし、引用文献に記載された発明には、新請求項1に係る本願発明を特定する要素事項である「凸部に対応させて1次モールド金型の部位に突起部が形成してあり、この1次

モールド金型に1次モールド樹脂を充填後、遮光性の樹脂により2次モールドを行うことによって、この2次モールド樹脂により前記凸部を形成する多チャンネル型光結合素子の製造方法であって、前記突起部は、前記1次モールド樹脂の流路に前記1次モールド樹脂の注入方向に沿って形成され、該注入方向での長さを前記1次モールド樹脂の外形より小さくしてある」という事項については全く記載がなく、また示唆するところもありません。

また、このような発明特定事項の相違から上述したような新請求項1に係る本願発明特有の作用効果は引用文献に記載の発明によっては奏することはできません。

したがって、新請求項1に係る本願発明は引用文献記載の発明とは明らかに異なり、拒絶理由1により拒絶されるべきものではないものと確信します。

また、新請求項1に係る本願発明は、引用文献に記載の発明に対して発明特定事項、作用効果に顕著な相違があることから、新請求項1に係る本願発明は引用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものではなく、拒絶理由2により拒絶されるべきものではないものと確信します。

さらに付言すれば、貴官は「透光性樹脂の形状に合わせたモールド金型を用いることも周知慣用の製法であったと認められる」と認定されていますが、仮に百歩譲ってそうであったとしても、本願発明が実現する透光性樹脂の形状（発明特定事項の要素事項である「突起部は、前記1次モールド樹脂の流路に前記1次モールド樹脂の注入方向に沿って形成され、該注入方向での長さを前記1次モールド樹脂の外形より小さくしてある」により特定されます。）を示唆する記載は全くなく、また、どのように金型を構成するか示唆する記載も全くありません。したがって、貴官の認定は失当であると確信します。

#### (3-4) 新請求項2-5に係る本願発明

上述したとおり、新請求項1に係る本願発明は拒絶理由1、2に該当しないものであることから、新請求項1に従属する新請求項2-5に係る本願発明は、引用文献との比較をするまでもなく拒絶理由1、2には該当しないものです。

(4) 以上のとおり、新請求項1に係る本願発明は、引用文献に記載された発明とは異なることから、拒絶理由1（特許法第29条第1項第3号の規定）により拒絶されるべきものではないものと確信します。

また、新請求項1に係る本願発明は、引用文献に記載された発明に基づいて、当業者が容易に想到することができたものではなく、拒絶理由2（特許法第29条第2項の規定）により拒絶されるべきものではないものと確信します。

また、新請求項2-5に係る本願発明は、拒絶理由が存しない新請求項1にそれぞれ従属するものであることから、拒絶理由1、2により拒絶されるべきものではないものと確信します。

つきましては、再度審査のうえ、本意見を採用いただき、特許をすべき旨の査定を賜るようお願いいたします。

( D ) 拒絶理由通知 ( 最後 )

( 特許庁の審査官からの拒絶理由通知の内容 : 以下の理由 1、理由 2 )

拒絶理由 1 :

「この出願は、明細書及び図面の記載が下記 ( 1 ) - ( 4 ) の点で、特許法第 36 条第 4 項ないし同条第 6 項第 1 号、第 2 号に規定する要件を満たしていない。」

拒絶理由 2 :

「前回の手続補正は、下記 ( 3 ) の点で願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていない。」

## 記

( 1 ) 本願発明は、製造方法に係る発明でありながら、発明特定事項が製造工程で記載されていないため、発明の内容が不明瞭である。

( 2 ) 請求項 1 に記載された「1 次モールド樹脂の流路」「1 次モールド樹脂の注入方向」が特定されていないため、発明の内容を特定することができない。

( 3 ) 請求項 1 に記載された「前記突起部は、...、該注入方向での長さを前記 1 次モールド樹脂の外形より小さくしてある」という事項は、出願時の明細書等に記載されていたと認めることができず、発明の内容が不明瞭である。

( 4 ) 明細書の段落 0057 以降の発明の効果の欄は特許請求の範囲の内容に対応していない。

( E ) 補正書 ( 最後 )

## 【手続補正 1】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 請求項 1  
 【補正方法】 変更

## 【補正の内容】

【請求項 1】 多チャンネル型光結合素子のチャンネル間に形成され隣接する他のチャンネルの光を遮断する凸部を備える多チャンネル型光結合素子の製造方法であって、  
前記凸部に対応する部位に突起部が形成された 1 次モールド金型に 1 次モールド樹脂を充填することにより前記突起部に対応する凹部を形成する 1 次モールド工程と、  
前記 1 次モールド工程後に遮光性の 2 次モールド樹脂を前記凹部に充填することにより前記凸部を形成する 2 次モールド工程とを備え、  
前記 1 次モールド樹脂が前記突起部に衝突して前記突起部の両側に配置された各チャンネルの方向へ分流されるように前記 1 次モールド樹脂の注入方向と流路を設定して前記 1 次モールド樹脂を注入する

ことを特徴とする多チャンネル型光結合素子の製造方法。

## 【手続補正 2】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0001  
 【補正方法】 変更  
 【補正の内容】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、多チャンネル型光結合素子の製造方法に関するものである。

## 【手続補正 3】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0022  
 【補正方法】 変更  
 【補正の内容】

【0022】

【課題を解決するための手段】

上記問題を解決するために、本発明は、多チャンネル型光結合素子のチャンネル間に形成され隣接する他のチャンネルの光を遮断する凸部を備える多チャンネル型光結合素子の製造方法であって、前記凸部に対応する部位に突起部が形成された1次モールド金型に1次モールド樹脂を充填することにより前記突起部に対応する凹部を形成する1次モールド工程と、前記1次モールド工程後に遮光性の2次モールド樹脂を前記凹部に充填することにより前記凸部を形成する2次モールド工程とを備え、前記1次モールド樹脂が前記突起部に衝突して前記突起部の両側に配置された各チャンネルの方向へ分流されるように前記1次モールド樹脂の注入方向と流路を設定して前記1次モールド樹脂を注入することを特徴とする。

## 【手続補正 4】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0057  
 【補正方法】 変更  
 【補正の内容】

【0057】

【発明の効果】

本発明の多チャンネル型光結合素子の製造方法は、1次モールド金型に突起部を設けているため、1次モールド工程において突起部を形成することができる。

## 【手続補正 5】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0058  
 【補正方法】 削除

## 【手続補正 6】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0059  
 【補正方法】 削除

## 【手続補正 7】

【補正対象書類名】 明細書  
 【補正対象項目名】 0060

【補正方法】 削除

【手続補正 8】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0064

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【0064】

また、本発明の多チャンネル型光結合素子の製造方法は1次モールド工程において、1次モールド樹脂の流路に金型にて凸部を形成するため、ワイヤー流れを防止でき、製造工程の複雑化を回避できる。

(F) 意見書(最後)

【意見の内容】

(1) 拒絶理由通知書によれば、本願を拒絶する理由として、「この出願は、明細書及び図面の記載が下記(1) - (4)の点で、特許法第36条第4項ないし同条第6項第1号、第2号に規定する要件を満たしていない。」と認定され(以下、拒絶理由1とします。)、また、前回の手続補正は「下記(3)の点で願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。」と認定され(以下、拒絶理由2とします。)、(1)本願発明は、製造方法に係る発明でありながら、発明特定事項が製造工程で記載されていないため、発明の内容が不明瞭である、(2)請求項1に記載された「1次モールド樹脂の流路」「1次モールド樹脂の注入方向」が特定されていないため、発明の内容を特定することができない、(3)請求項1に記載された「前記突起部は、...、該注入方向での長さを前記1次モールド樹脂の外形より小さくしてある」という事項は、出願時の明細書等に記載されていたと認めることができず、発明の内容が不明瞭である、(4)明細書の段落0057以降の発明の効果の欄は特許請求の範囲の内容に対応していない、と指摘されました。

(2) そこで拒絶理由1、2を解消することを目的として同日付手続補正書により明細書(請求項1)の補正を行いました。この補正により拒絶理由1、2は解消したものと確信しますので以下に意見を述べます。

なお、同日付手続補正書における請求項1に係る補正内容は、願書に最初に添付した明細書の段落0042~0044および図4、段落0045~0048および図5の記載に基づくものであり、新規事項の追加には該当しません。また、その他の補正は請求項1に係る補正との整合性を取るための文章整理に係る補正です。

請求項1に係る補正内容は、以下の意見で述べるように、特許法第17条の2第4項の規定に適合するものと確信します。

(3) 拒絶理由1について

(3-1) 請求項1について

補正により、請求項1は、「多チャンネル型光結合素子のチャンネル間に形成され隣接する他のチャンネルの光を遮断する凸部を備える多チャンネル型光結合素子の製造方法であって、前記凸部に対応する部位に突起部が形成された1次モールド金型に1次モールド樹脂を充填することにより前記突起部に対応する凹部を形成する1次モールド工程と、前記1次モールド工程後に遮光性の2次モールド樹脂を前記凹部に充填することにより前記凸部を形成する2次モールド工程とを備え、前記1次モールド樹脂が前記突起部に衝突し

て前記突起部の両側に配置された各チャンネルの方向へ分流されるように前記1次モールド樹脂の注入方向と流路を設定して前記1次モールド樹脂を注入することを特徴とする多チャンネル型光結合素子の製造方法」を發明特定事項とするものとなりました。

この補正により、「特許法第36条第4項ないし同条第6項第1号、第2号に規定する要件を満たしていない」との拒絶理由1は以下に述べるとおり解消したものと確信します。

#### (3-2) 指摘事項(1)について

貴官は、「發明特定事項が製造工程で記載されていないため、發明の内容が不明瞭である」と指摘されました。

旧請求項1においても、「この1次モールド金型に1次モールド樹脂を充填後、遮光性の樹脂により2次モールドを行うことによって、この2次モールド樹脂により前記凸部を形成する」と要件を特定して時系列的な構成としており、「製造工程」としての直接的な記載は無いものの、製造方法としての要件は満たしていたものと確信します。

しかしながら、貴官の指摘に従い、指摘事項を解消すべく請求項1を上述したとおりの製造工程で記載した發明特定事項としました。

したがって、「發明の内容が不明瞭である」という指摘事項は解消したものと確信します。なお、請求項1でのこのような補正は不明瞭な記載の釈明に該当するものであり、特許法第17条の2第4項の規定に適合するものと確信します。

#### (3-3) 指摘事項(2)について

貴官は、「1次モールド樹脂の流路」や「1次モールド樹脂の注入方向」が特定されていないため、發明の内容を特定することができないと指摘されました。

そこで、指摘事項を解消すべく、1次モールド樹脂の流路と注入方向を明確に致しました。

すなわち、1次モールド樹脂の流路と注入方向を特定すべく、該当部分を「前記1次モールド樹脂が前記突起部に衝突して前記突起部の両側に配置された各チャンネルの方向へ分流されるように前記1次モールド樹脂の注入方向と流路を設定して前記1次モールド樹脂を注入する」と補正しました。

したがって、「發明の内容を特定することができない」との指摘事項は解消したものと確信します。なお、請求項1でのこのような補正は不明瞭な記載の釈明に該当するものであり、特許法第17条の2第4項の規定に適合するものと確信します。

以下に補足説明をします。

1次モールド樹脂の注入方向とは、矢印4Xで示される方向(段落0044の「透光性エポキシ樹脂を矢印4Xで示す方向から注入すると、透光性エポキシ樹脂の流れは一部が突起部4Aに衝突」との記載および図4)、または矢印5Xで示される方向(段落0048の「透光性エポキシ樹脂を矢印5Xで示す方向から注入すると、透光性エポキシ樹脂の流れは一部が突起部5Bに衝突」との記載および図5)を意味することは明らかであり、この方向から注入することにより1次モールド樹脂は突起部に衝突するものとなります。

したがって、請求項1の「前記1次モールド樹脂が前記突起部に衝突し」との記載から1次モールド樹脂の注入方向は明確に特定されたものと確信します。

また、1次モールド樹脂の流路とは、矢印4Y、4Zで示される流れ(段落0044の「矢印4Yと矢印4Zとで示す方向への2つの流れに分流される」との記載および図4。段落0061の「1次モールド樹脂の流路に突起部を備える」との記載)、または矢印5Y、5Zで示される流れ(段落0048の「矢印5Yと矢印5Zとで示す2つの流れに分流される」との記載および図5。段落0061の「1次モールド樹脂の流路に突起部を備える」との記載)を意味することは明らかであり、流路は突起部の両側に配置された各チャンネルの方向へ分流されるものとなります。

したがって、請求項1の「前記突起部の両側に配置された各チャンネルの方向へ分流される」との記載から1次モールド樹脂の流路は明確に特定されたものと確信します。

#### (3-4) 指摘事項(3)について

貴官は、「前記突起部は、...、該注入方向での長さを前記1次モールド樹脂の外形より

小さくしてある」という事項は、出願時の明細書等に記載されていたと認めることができず、発明の内容が不明瞭であると指摘されました。

そこで、指摘事項を解消すべく、該当する構成部分は削除しました。

したがって、「発明の内容が不明瞭である」との指摘事項は解消したものと確信します。なお、請求項1でのこのような補正は不明瞭な記載の釈明に該当するものであり、特許法第17条の2第4項の規定に適合するものと確信します。

(3-5) 指摘事項(4)について

貴官は、明細書の段落0057以降の「発明の効果の欄」は「特許請求の範囲の内容に対応してい」ないと指摘されました。

そこで、指摘事項を解消すべく、多チャンネル型光結合素子に対する効果を記載してあった段落の内容を削除しました。

したがって、「発明の効果の欄」は「特許請求の範囲の内容に対応してい」ないと指摘事項は解消したものと確信します。

(4) 拒絶理由2について

上述したとおり、新規事項との指摘事項(3)を受けて該当する部分を削除しました。

したがって、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとの拒絶理由2は解消したものと確信します。

(5) 以上のとおり、請求項1に係る本願発明は、拒絶理由1(特許法第36条第4項ないし同条第6項第1号、第2号に規定する要件を満たしていない)、拒絶理由2(特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない)により拒絶されるべきものではないものと確信します。

また、請求項2ないし請求項5に係る本願発明は、拒絶理由が存しない請求項1にそれぞれ従属するものであることから、拒絶されるべきものではないものと確信します。

つきましては、再度審査のうえ、本意見を採用いただき、特許をすべき旨の査定を賜るようお願いいたします。



## 9 : 特許事例 1

## 9 - 1 : キルビー特許

## (A) キルビー IC 特許

・半導体集積回路の基本特許

・キルビー (1923 ~ 2005) : 2000年ノーベル物理学賞受賞

## (B) 日本でのキルビー IC 特許 (資料参照)

参照番号	相関	出願番号 : 特願昭	出願日 / 西暦年	公告番号 : 特公昭 1	特許番号 2
J 1		35-3745	S 35.2.6 / 1960 (優先日 : S34.2.6 / 1959)	40-13217 (S40.6.26 / 1965)	320,249 3 登録 1977.6.13 満了 1980.6.26
J 2	J 1 分割	(36-3827)	S 35.2.6 / 1960	-	-
J 3	J 2 分割	39-20618	S 35.2.6 / 1960	40-26978	-
J 4	J 1 分割	39-4683	S 35.2.6 / 1960	40-14383	-
J 5	J 1 分割	39-4684	S 35.2.6 / 1960	40-14384	-
J 6	J 1 分割	39-4685	S 35.2.6 / 1960	40-14385	-
J 7	J 1 分割	39-4686	S 35.2.6 / 1960	40-17410	-
J 8	J 1 分割	39-4687	S 35.2.6 / 1960	-	-
J 9	J 1 分割	39-4688	S 35.2.6 / 1960	40-14386	-
J 10	J 1 分割	39-4689	S 35.2.6 / 1960	-	-
J 11	J 10 分割	46-103280	S 35.2.6 / 1960	61-55256 (S61.11.27 / 1986)	320,275 4 登録 1989.10.30 満了 2001.11.27
J 12	J 1 分割	39-4690	S 35.2.6 / 1960	40-14387	-

1 : H 8 (1996) 年 1 月 1 日以降出願公告制度廃止。 2 : 特許権の存続期間は公告から 15 年。出願日による制約なし。(注 : S 35 年 4 月 1 日特許法改正により出願日から 20 年で存続期間満了) 3 : 素子間の電氣的絶縁を施した IC 特許。 4 : 素子を平面的にレイアウトした IC 特許。

## (C) 米国でのキルビー IC 特許 (資料参照)

上表の J 1 に対応するものおよび参考周辺特許の一部

参照番号	相関	Ser.No.	A.Date	Pat. No.	P.Date
U 1		791,602	Feb.6,1959	3,138,743	June23,1964
U 2	U 1 DIV	352,380	Mar.16,1964	3,261,081	July19,1966
U 3	U 1 DIV	352,389	Mar.16,1964	3,350,760	Nov.7,1967
U 4	U1 / U3DIV	632,856	Feb.17,1967	3,434,015	Mar.18,1969
(U 5)		811,476	May6,1959	(放棄)	
(U 6)	U 5 CIP	811,486	May6,1959	3,138744	June23,1964
U 7	U1 / U6CIP	169,557	Jan.29,1962	3,643,138	Feb.15,1972
(U 8)	U 5 CA	218,206	Aug.14,1962	(放棄)	
(U 9)	U 8 CA	471,634	May20,1974	4,042,948	Aug.16,1977

Ser.No. : 出願番号 / A.Date : 出願日 / Pat. No. : 特許番号 / P.Date : 登録日 /

DIV : 分割出願 / CIP : 一部継続出願 / CA : 継続出願 / ( ) : 参考関連キルビー特許

## (D) キルビーの電卓特許

参照番号	相関	出願番号 特願昭	出願日 / 西暦年	公告番号： 特公昭	特許番号
J 1 2		43-70263	S 43.9.30 / 1968	49-31818	933,533 (無効審決)

## 9 - 2 : キルビー特許と同時代の特許 (発想比較)

Kilby 特許とほぼ同時代の特許である Johnson 特許、Lehovec 特許、Hoerni 特許、Noyce 特許、垂井特許についての相互比較

## (A) 比較特許一覧 (資料参照)

参照番号	発明者	Ser.No.	A.Date	Pat. No. / 概要	P.Date
P 1	Johnson	356,407	May 21,1953	2,816,228 / 移相発振器、両面素子	Dec.10,1957
P 2	垂井康夫	特 願 昭 32-7143	S 32.3.26 / 1957	特公昭 34-5175 / 高入 カインピーダンストラ ンジスタ	-
P 3	Kilby	791,602	Feb.6,1959	3, 138,743 / 表面配線 、素子分離、異種素子	June23,1964
P 4	Lehovec	352,389	Apr.22,1959	3, 029,366 / 複合回路 (発振器)。素子分離 を P N 接合により実現	Apr.10,1962
P 5	Hoerni	810,388	May 1,1959	3,025, 589 / プレーナ 素子(主面のみから拡散 加工)。分割 3,064,167	Mar.20,1962
P 6	Noyce	830,507	Jul.30,1959	2,981,877 / プレーナ配 線 (プレーナ I C 技術 の完成)	Apr.25,1961

Ser.No. : 出願番号 / A.Date : 出願日 / Pat. No. : 特許番号 / P.Date : 登録日 /

## (B) 技術概要

- ・ P 1 は、一応の加工技術が開示、開発されていることを示している。
- ・ P 2 は、異なる種類の素子を組み合わせているが最終的に形成するものが素子 (トランジスタ) に留まっており、複数素子の組合せでありながら、集積回路の概念を提供していない。
- ・ P 3 は、複数種類の素子間の電気的分離により複合化した回路 (集積回路) を提案している。(素子分離による集積回路の概念の提案。酸化膜に被着させた内部接続については、最終的にインターフェアレンスで P 6 が優位とされた。) ( Kilby による表面配線は、P 3 の一部継続出願である USP3,643,138 で開示。 )
- ・ P 4 は、素子分離に P N 接合逆バイアスを採用している。両面加工による素子形状としてあり、P 3 に及ばない。
- ・ P 5 は、表面からの加工のみで素子が形成されており、プレーナ技術の端緒を開くもの。( P 5 対応日本 : 特公昭 38-14856(特許 459,980)、特公昭 39-14712(特許 480,803)、特公昭 41-4218(特許 523,182) )
- ・ P 6 は、配線を酸化膜の表面に形成した金属膜で行っており、プレーナ I C 技術を完成したもの。(プレーナ型集積回路の概念の完成) ( P 6 対応日本 : 特公昭 41-9936(特許 498,003)、特公昭 43-15723 )

( C ) 発想比較

- ・無から有は生まれない。必ず先行する技術が存在する。
- ( 例えば、P 3 に対する P 1。P 6 に対する P 5 )
- ・従来技術の問題点をどのような観点で抽出し、どのように解決するかが発明の着想ポイント。
- ( P 1 に対する P 3 : 両面からの加工に対する一面のみでの加工。P 5 に対する P 6 : 配線の簡略化 )

1 0 : 特許事例 21 0 - 1 : 中村修二 青色ダイオード製法特許

- ・特許番号 : 2 6 2 8 4 0 4 ( 2 フロー制御 ) ( 資料参照 )
- ・発想の背景 : 西澤潤一・中村修二著「赤の発見 青の発見」白水社 ( 2 0 0 1 年 )
- ・正解 ( G a N で青色発光 ) の存在を見つけたことの重み

1 0 - 2 : 異議申し立てによる限定内容

- ・引例 2 件 : 特開昭 6 3 - 7 6 1 9、特開昭 6 3 - 2 8 8 6 8 ( 資料参照 )
- ・異議決定公報 ( 訂正明細書 ) ( 資料参照 )

1 0 - 3 : 権利放棄の背景

- ・量産化に必要な装置との相違

1 1 : 技術者、研究者に要求される実務( A ) 課題の発見 ( 特許調査、技術動向 / 市場動向の分析と予測 )

- ・調査ツール : I P D L、P A T O L I S
- ・分析 : 従来技術の課題を引き出す 解決すべき課題 ( 明確な目的 : 目標 ) の設定  
ベル研究所 : 課題設定が最大のポイント ( 真空管から固体素子へ )
- ・課題設定 : 従来技術の長所をさらに伸ばす / 従来技術の短所を解消する / 他の人がやらないことを選択 ( 全く新規な技術への取り組み )

・新規技術 / 新規市場 開拓事例 :

液晶と C M O S : 半導体産業 ( 産業のこめ ) を育てた電卓産業 ( 島根県出身の世界的技術者 : 佐々木正の貢献 )

液晶 ( 長所 : 低消費電力、短所 : 低速 )

C M O S ( 長所 : 低消費電力、短所 : プロセス複雑、大面積化 )

電卓に要求された仕様 : 低消費電力 ( 長所を伸ばす。短所は改善。短所を補える長所 )

( B ) 発明行為 ( 技術開発行為 )

- ・発明 : 技術開発の成果 ( ラボノート記載の習慣 )
- ・技術開発に必要なもの : 挑戦 ( チャレンジ )  
「知識と意識」・「目標達成に向けた試行錯誤 ヒラメキ」  
失敗体験と成功体験の繰り返しによるスキルアップ  
模倣による小さい成功体験 成長 独創による成功体験
- ・発想法 : プレーンストーミング、K J 法、NM 法、T R I Z
- ・発想法を直接適用して発明できるか? N O ( 野口悠紀夫著「超」発想法、その他 )

- ・知識 正確な知識 : 常識にとらわれない / 常識を疑ってみる / 常識破り。幅広い知識 (

発明家 = 博識)

- ・ 正解があるか否かわからない状態での試行錯誤（課題解決への意欲、取り組み） ブレクスルー
- ・ 件数の呪縛からの解放：最終的には量よりも質（技術動向とのバランスを考慮した量も重要）
- ・ 量から質への転換（質を向上させる前提としての量：なんでも出願する必要はない。出願前の自主的な審査。本当に採用される価値のある発明創出 / 出願）。高い山は広い裾野を持つ。

(C) 発明評価 / 発明報告

- ・ 発明評価の観点：技術的評価、経済的評価、特許的評価
- ・ 技術的評価：実施（実現）可能性、代替技術の可能性
- ・ 経済的評価：市場規模（絶対値）、市場占有率（相対値）、市場動向（成長 / 縮小）、新規市場開拓
- ・ 特許的評価：（発明）、新規性、進歩性、（先願：できるだけ早い出願処理の必要性）
- ・ 準明細書（発明報告書 / 発明届出書）の作成

#### 1.2：企業内知財部門に要求される実務

- (A) 発明奨励（リエゾン活動）：テーマの把握と取り組み状況の把握 / 外部動向把握
- (B) 発明の評価（技術者の思い込みに対する客観性のある判断）
- (C) 有効な権利取得への取り組み
  - ・ 上位概念への展開、下位概念への展開による広くて強い権利取得への提案
- (D) ライセンス対応
- (E) 知財管理

#### 1.3：特許事務所（弁理士）に要求される実務

- (A) 権利取得のための書面作成
  - ・ 発明内容の把握（2つのソウゾウ）
  - （想像（技術者の記載の裏側を読み取る / 有効な権利範囲を推理）と創造（概念抽出と文章化））
  - ・ 特許請求の範囲の立案・画定
  - ・ 特許請求の範囲をサポートする明細書の作成
  - ・ 検討事例：
    - 特許請求の範囲をどのような内容として作成するか（例：資料（新聞記事）参照）
- (B) 中小企業に対する知財コンサルタント
- (C) 弁理士制度（弁理士法）
- (D) 弁理士試験の状況（2006年受験生1万人超：資料参照）

#### 1.4：審査官 / 審判官の実務

- ・ 審査（審査官） / 審理（審判官の合議体）

以上（2006年6月7日、14日）KDWKTSO（C2006）