



Patent

特許

弁理士法人 藤本パートナーズ 北田 明◇弁理士

当社が新しく開発した製品Xは、A・B・Cの構成を備えており、AとCに特徴があります。この新製品Xについて特許出願をしようと思うのですが、予算などの都合で1件の特許出願しかできません。このような場合、どのように特許出願すべきかアドバイスをください。

(愛知県 S. R)



1. 製品に複数の特徴がある場合の特許取得

ご相談のように、1つの製品XにAとCなどの複数の特徴がある場合には、AとCで別々に特許出願をすることが可能です。しかし、予算や事業などのさまざまな事情により、1件の特許出願しかできない場合もあると思います。そのようなときは、どうすればよいかご説明します。

2. 発明の分析

まずはAとCに具現されている発明を見いだし、発明同士の関連性、各発明の重要度などの観点から発明を分析します。

・発明同士の関連性

AとCの発明同士に、技術的に関連性があるかどうかを検討します。例えば、同じ課題を解決しているかどうか、機能的あるいは構造的に共通しているところがあるかどうか、などの側面から検討するとよいでしょう。AとCの発明に関連性がある場合には、関連部分を「共通発明」として見いだします。

・発明の重要度

AとCの発明のどちらが重要かを判断します。例えば、事業的な重要度(市

場規模やAまたはCに特許権がある場合の市場に与える影響の大きさなど)、AとCの業界における技術的な重要度、特許の登録性の高さ、などから総合的に検討するのがよいでしょう。なお、本稿では「Aが重要である」と仮定します。

3. 特許請求の範囲の組み立て

上記発明の分析によれば、AとCには「共通発明」があってAが重要という「パターン1」、AとCには関連性がなくAが重要という「パターン2」のいずれかの結果となります。

・パターン1の場合

請求項1は「共通発明」とし、請求項1に従属する請求項2は重要な「A」とし、請求項1または2に従属する請求項3は「C」とする案が考えられます。

この場合、共通発明+Aの権利と、共通発明+Cの権利という、AとCそれぞれの特徴に関する権利が取得できる可能性があります。

・パターン2の場合

請求項1は「A」とし、請求項1に従属する請求項2は「C」とする案が考えられます。

この場合、A単独の権利と、A+Cという権利を取得できる可能性があります。

4. 注意事項

以上のようにすれば、複数の特徴を1件の特許出願にまとめることも可能かと思いますが、検討に際しては以下の点にも十分ご注意ください。

パターン1の出願において共通発明に新規性がない場合や、AとCの間に発明同士の関連性がない場合であって、独立の請求項1をAとし、独立の請求項2をCとした特許出願をした場合には、「発明の単一性」(特許法37条)が問題となり得ます。

発明の単一性違反の拒絶理由が通知されると、「C」の特許性は審査されません。

その場合、拒絶理由への対応において、「A」をやめて「C」に補正するとシフト補正(17条の2第4項)となる可能性があります(シフト補正是禁止されています)。

よって、複数の特徴を1件の特許出願とするときには、審査してほしい発明から順に請求項に記載するようにしなければなりません。