# 知財権利化の取り組み(特許庁への中間対応手続)



エネルギア総合研究所 知財権利化担当 岡 博司



## まえがき

当社社員が考案した発明は『エネルギア総研レビュー 2011 Vol.3 No.25号』で紹介した弁理士相談会や先行技術の調査(先願調査)の結果を踏まえて特許出願している。

今回は、特許出願から、特許権として成立するまで の『特許庁への中間対応手続』について紹介する。

# 2

## 特許庁への中間対応手続

#### (1) 拒絶理由通知の受領

特許出願の審査を受けるため、出願審査請求をした場合、審査官が拒絶の理由を発見しなければ『特許査定』となり、登録料を納付することにより、めでたく特許権が付与される。しかし、出願審査請求した約9割程度は『拒絶理由通知』が出されるといわれている。

『拒絶理由通知』を出願人に送付し、反論の機会を 与えてくれるのである。

#### ・拒絶理由の内容

当社が受領する拒絶理由の主なものは、次の二つである。

- ① **発明が新しいものでない。(新規性)** 既に世の中に存在する技術(発明)と同じもの。
- ② 容易に思いつくことができる発明である。(進歩性)

その分野における通常の知識を有する者が、既に 世の中にある技術(発明)に基づいて、容易に発明 できるもの。

#### (2) 拒絶理由への対応

特許を受けるためには、審査官の指摘した拒絶理由 を解消しなくてはならない。その対応として『意見書』 や『手続補正書』(表 1 参照)を特許庁へ提出する。

表1 意見書・手続補正書

意見書	手続補正書
審査官の拒絶理由に対して, 出願人の意見(反論事項)を 記載するもの。	拒絶理由を解消するために, 特許出願書類(明細書,特許 請求の範囲,図面)を補正(修 正)するもの。

当社では、出願審査請求したものは、会社にとって 重要な技術(権利)であるとの考えから、『拒絶理由 通知』に対して簡単に諦めず、技術主管箇所および弁 理士と検討し、『意見書』や『手続補正書』により反 論し、出願時の権利範囲に近いかたちでの権利化を目 指している。また、必要により審査官と面接を実施し て、審査官の考え方を確認したり、誤解を解いたりと いった対応もしている。

このように、技術主管箇所、知財権利化担当、発明者および弁理士が一体となり、『特許査定』を得られるように対応している。(当社の特許査定率約80~85%は、一般的な特許査定率60~70%※1と比較しても、高い査定率となっている。)

※1 『特許庁HP』より



#### あとがき

こうして得た特許権は、必要に応じて関係各所へ意 向を確認のうえ、維持していくかどうかを判断し、決 定している。

特許権として維持していくためには、特許料を期限までに毎年支払わなければ消滅してしまうので、当社が保有している2,000件以上の特許権の期限管理や納付手続きも確実に行っている。

今後も知財権利化担当は、技術主管箇所、発明者および弁理士と一体となって、特許権取得と確実な特許 権維持に取り組んでいきたい。