

TAC 弁理士講座

2024年合格目標

論文上級講義

体験用テキスト

<無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。>

特 許 法
実用新案法

1. 法目的

Q 1 特許制度における法目的を説明せよ。

特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として特許権という独占的な権利を付与し（68条）、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである。このように特許制度は、権利を付与された者と、第三者の利用との間の調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与することを法目的としている（1条）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p13

2. 権利の主体

Q 1 特許を受ける権利について説明せよ。

特許を受ける権利とは、**国家に対し特許を請求する公権**であるとともに**請求権**であり、かつ**譲渡性のある財産権**の一種である。発明完成から特許権発生までの利益状態を保護するために認められる権利であり、以下の者が享有する。

(1) この権利は、発明者が**原始的に取得**する（29条1項柱書）。発明の完成に基づいて認められる権利だからである。

① 発明者は自然人に限られ、法人は除かれる。発明は人間の創作活動によってなされるものだからである。また、発明は事実行為であって、法律行為ではないため、法律行為能力は不要であり、未成年者であっても発明者となり得る。

② 共同で発明を完成させた（共同発明）場合は、特許を受ける権利は共同発明者全員の共有となる。共有者全員が発明者だからである。

③ 職務発明の場合は、例外として、契約等に基づき、使用者等に帰属する場合がある（35条3項）。

(2) 特許を受ける権利の承継人

特許を受ける権利は、**譲渡性のある財産権**であるため、移転が可能であり（33条1項）、自然人のみならず、法人や職務発明における使用者も承継取得が可能である（35条2項、3項）。

① 特許を受ける権利が共有に係る場合、その持分譲渡については他の共有者全員の同意が必要である（33条3項）。**発明の実施はその実施に投下する資本と、関与する技術者**いかんによっては著しく違った結果を生み出すものであるため、特許を受ける権利の持分の移転を全く自由にするときは、持分の譲渡がされて共有者が変わるにより他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるためである。

- ② 出願前における特許を受ける権利の承継は、承継人が出願をしなければ、第三者に対抗することができない（34条1項）。**承継についての適当な公示手段がなく、また、効力発生要件とすると出願前に承継が不可能**となるからである。
- ③ これに対し、出願後の承継は、一般承継の場合を除き、届出が**効力発生要件**である（34条4項）。**権利の帰属関係の明確化を図るためである**。一般承継の場合が除かれるのは、**権利主体の空白期間の発生を防止**するためであるが、承継人は遅滞なく届け出る義務がある（34条5項）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p186-190

「工業所有権法逐条解説」[22版]p103-107

Q 2 外国人の権利能力について説明せよ。

外国人は、法令又は条約に禁止ある場合を除き権利能力を有するが（民法3条2項）、法はこの「法令に禁止ある場合」を受けて日本国内に住所等を有しない外国人の権利能力を以下のように制限している（25条）。

- (1) **平等主義、相互主義**をとっている国の国民（同1号、2号）及び条約に別段の定めがある場合（同3号）には、権利能力が認められる。
- (2) また、パリ条約及びTRIPS協定に定める内国民待遇等（パリ2条、TRIPS2条、3条、4条等）により、パリ条約の同盟国の国民及び準同盟国民又はWTOの加盟国の国民及び準加盟国民にも権利能力が認められる。憲法98条2項及び特許法26条で条約の自己執行性を認めているからである。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p243

Q 3 先願者について説明せよ。

我が国の法は、同一発明についての出願が競合した場合には原則として先願者を保護する（39条）。**重複特許を排除**して特許権の独占排他性を担保するため、法はいち早く発明を開示した者を保護する先願主義を採用するからである。

- (1) 先後願は出願日を基準に判断する（39条1項）。時刻の証明は困難で、かつ、手続が煩雑であり、一方、同一発明の同日出願は稀だからである。
- (2) 同日出願の場合は、協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる（39条2項）。協議不調の場合は、双方とも拒絶となる。双方に特許を与えることは、重複特

許防止の趣旨に反し、また、抽選で一方に特許を与えるより双方を拒絶した方が出願人にとって有利な場合があるからである。

- (3) 先願主義は同一人の場合も適用される。存続期間の実質的延長を防止するためである。
 (4) 先後願は、実用新案登録出願との間でも判断される（39条3項、4項）。発明と考案とは、技術的思想の創作として同質だからである（2条1項）。

以上

Q 4 共同発明者かどうかの判断について説明せよ。

共同発明者とは、2人以上の者が単なる協力でなく、**実質的に協力し**、発明を成立させた者をいうと解する。一般的には、発明の成立過程を**着想の提供**と**着想の具体化**の2段階に分けて判断する。例えば、提供した着想が新しい場合は、着想（提供）者は発明者であると解する。一方、着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者であると解する。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p187-188

Q 5 特許を受ける権利の共有の法上の取扱いについて説明せよ。

(1) 特許出願の取扱い

各共有者は、単独で特許出願できず、全員で行う必要がある（38条）。これに違反したときは、出願拒絶、特許無効の各理由となる（49条等）。

(2) 各共有者の持分についての取扱い

① 特許法上規定がないため、民法に従い、原則として各共有者の持分は平等と推定される（民250条）。ただし、共有者間に持分の定めがあるときは、契約自由の原則からそれに従う。なお、共同出願の場合には出願時すでに持分の定めがあるときは、願書にその旨を記載する（施規27条）。

② 持分の譲渡は、他の共有者の同意が必要となる（33条3項）。**発明の実施はその実施に投下する資本と、関与する技術者いかんによっては著しく違った結果を生み出すものである**ので、特許を受ける権利の持分の移転を全く自由にするときは、**持分の譲渡がされて共有者が変わるにより他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるためである**。

なお、特許出願後に持分を譲渡した場合には、**権利の帰属関係を明確にするため**、届出をもって効力発生要件とする（34条4項）。

- ③ 一方、持分の相続その他一般承継の場合は、他の共有者の同意は不要である（33条3項反対解釈）。他の共有者の実質的な持分価値に変動をきたさないと考えられるからである。また、特許出願後に一般承継があった場合には、届出がなくても効力が発生する（34条4項）。ただし、遅滞なく届け出る義務がある（同5項）。
- ④ 仮専用実施権又は仮通常実施権を設定許諾する場合は、他の共有者の同意が必要となる（33条4項）。
- ⑤ 出願公開後に特許を受ける権利の承継があった場合には、権利主体を明確にするため、その旨が特許公報に掲載される（193条2項2号）。
- ⑥ 持分の放棄は、他の共有者の同意を要しない。この場合、当該持分は、他の共有者に帰属する（民255条）。
- (3) 特許出願後の手続についての取扱い
- ① 共同出願後は、不利益行為以外の手続については各人が全員を代表する（14条本文）。例えば、明細書の補正は共同出願人の1人がすれば有効であり、特許庁からする手続も一人にすれば全員に対してしたのと同様の効果を生ずる。ただし、代表者を定めて特許庁へ届け出たときはこの限りではなく（同ただし書）、その他の者は代表する権限がない。なお、不利益行為については、代表者を定めても全員で手続する必要がある（同本文）。
- ② 共有に係る権利について拒絶査定不服審判を請求するときは（121条1項）、全員で行う（132条3項）。民事訴訟法にいう固有必要的共同訴訟に該当するものであり、また**審決の合一確定の要請**からである。また、共同審判請求人の一人について生じた中断又は中止の原因は全員に及ぶ（132条4項）。
- ③ 拒絶査定不服審判の棄却審決に対する訴え（178条1項）を提起するときは、明文の規定がないが、全員で行う必要があると解する。法132条3項の趣旨より、特許を受ける権利の共有者が有することとなる1個の特許権を取得するについては**共有者全員の意思の合致を要求**したものと解され、**固有必要的共同訴訟**に当たるからである。
- (4) 補償金請求権（65条1項）の行使
- 出願公開により（64条）補償金請求権が発生した場合、共有者の全員が共同債権者になるが、この場合に各共有者が単独で権利行使できるか否かが問題となる。
- この点、共有者の全員が共同で権利行使しなければならないとすると、一部の者の脱落により他者の受ける不利益が大きいことから、不可分債権の規定に準じて単独で請求を認めるべきとの見解もある。
- しかし、不可分債権に準ずると、各共有者が単独で全請求額を請求することになり、他の共有者の不利益が大きいことから、かかる見解は妥当ではないと解する。そこで、補償金請求権は**可分債権**であり、自己の持分につき単独でなし得ると解する。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p103-107

Q 6 特許権の移転の請求（74条）を認めた理由を説明せよ。

従来、冒認出願等に対する救済としては、特許無効審判（123条1項6号）等で対応していた。

しかし、特許無効審判では**真の権利者に独占排他権が認められず真の救済が図れなかった**。

また、真の権利者は本来ならば当該特許権を取得し得た者であり、当該特許権に係る発明が公開されたことにより産業の発達に寄与したと評価することができる。

そこで、法は、特許権の移転の特例により移転請求を認めることとした（74条）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p290-291

「平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」p41-45

Q 7 特許権の移転の請求要件を説明せよ。

冒認出願等について特許された場合、真の権利者は特許権者に対し特許権の移転を請求できる（74条）。

(1) 真の権利者、すなわち特許を受ける権利を有する者が移転請求をすることができる（同1項）。真の権利者は冒認出願等を通じて発明を公開し産業の発達に寄与した者と評価できるからである。

(2) 特許が共同出願違反（38条、123条1項2号）又は冒認出願（123条1項6号）の無効理由を該当する場合に移転請求をすることができる（74条1項）。

冒認等に関する真の権利者の救済手段であるため所定の無効理由に限定したものである。

(3) 「特許権者に対し」と規定している理由は、冒認者等が特許権を第三者に譲渡していた場合には、当該特許権を取得した者に対して、真の権利者が特許権の移転を請求できるとするためである。

以上

出典：「平成23年法律改正解説」p41-47

Q 8 移転請求（74条）における移転の登録の効果について説明せよ。

(1) 特許権の移転の登録があったときは、その特許権は初めから真の権利者に帰属していたものとみなされる（74条2項）。冒認者等は本来何らの権利も有しないため、冒認者等

には初めから特許権が帰属していなかったものとするためである。

- (2) 補償金請求権（65条1項、184条の10第1項）も、真の権利者に帰属していたものとみなされる（74条2項）。発明が公開されることにより損失を受けるのは、冒認者等ではなく真の権利者だからである。
- (3) 特許権が共有に係る場合、特許権の持分の移転請求について各共有者の同意は必要ない（同3項）。法73条1項の規定が適用されないことを確認的に規定するためである。

以上

出典：「平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」p45-47

Q 9 特許権の共有を一言で説明せよ。

特許権の共有とは、一つの特許権を複数人で共同所有することをいう。

以上

Q10 特許法上において特許権の共有に関する規定を設けた趣旨を説明せよ。

特許権は財産権であるため、それが共有に係る場合には、原則として財産権に関する一般法たる民法の共有についての規定（民249条等）が適用される。

しかし、法の保護対象は無体物たる発明（2条1項）であり、占有ができないものであるため、所有権等の他の財産権と異なり、特許権が共有に係る場合は1つの特許発明を複数人が同時に実施できるという特殊性を有する。このため、民法の適用のみでは各共有者の保護が十分に図れない場合がある。

そこで、法は、このような特許権の特殊性に鑑み、民法の特則を種々規定し、共有者全員の保護の実効を図っている（73条等）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p547、「工業所有権法逐条解説」[22版]p288

Q11 特許法第73条第1項の規定について説明せよ。

特許法73条1項は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、また、質権を設定することができない旨を規定する。投下する資本と特許発明を実施する技術者いかんによって効果が著しく違い他の共有者の持分の経済的価値も変動を来たすことになるからである。一方、一般承継の場合は、他の共有者の同意を要しない（同項反対

解釈)。承継人が当初から明確ゆえ、他の共有者に不測の不利益を与えることはないからである。

なお、持分の放棄については、各共有者が自由に行い得る。この場合、共有者の1人が死亡して、その相続人がいないときと同様に、放棄した者の持分は他の共有者に帰属する(民255条)。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p288

Q12 特許法第73条第2項の規定について説明せよ。

特許法73条2項は、原則として他の共有者の同意を得ないで各共有者が当該特許発明を業として実施することができる旨を規定する。民法の規定からすれば当然であるが、1項の規定の解釈に引きずられてこれに反する解釈がなされるおそれもあるので、念の為に確認的に規定したものである。ただし、共有者間に別段の定めがあれば契約自由の原則によりその定めに従う(同)。なお、共同出願の場合には、願書等に特約がある旨を記載することができる(施規27条)。

なお、共有者の1人が共有特許発明を利用する後願発明につき特許を受けた場合には、他の共有者の同意を得ないでその特許発明を自由に実施できると解する。基本となる特許発明の実施が自由である(73条2項)こととの均衡を図るためである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p288

Q13 特許権の共有に関する審判等の請求について説明せよ。

- (1) 訂正審判は、共有者全員が共同して請求しなければならない(132条3項)。訂正審判請求は権利内容の変更を伴う場合があり、各人の利害に重大な影響を及ぼすからである。また、同様の理由から、無効審判等手続における訂正請求も、共有者全員で行わなければならない(120条の5第9項、134条の2第9項、準132条3項)。
- (2) 共有に係る特許権に対する無効審判請求は共有者全員を被請求人として請求しなければならない(132条2項)。審決は全員につき合一にのみ確定すべきだからである。
- (3) 共有者の1人につき中断、中止の原因があるときは、その効力が全員に及ぶ(132条4項)。

以上

Q14 特許権の共有に関する問題点を論ぜよ。

- (1) 共有者の1人が他の共有者の同意を得ないでした専用実施権の設定、通常実施権の許諾は他の共有者に対しては無効であると解する。共有者を平等に保護する法73条3項の趣旨を意義あらしめるためにも、同意権侵害にとどめるのは妥当でないからである。したがって、他の共有者の同意なしで実施権を設定、許諾された者の業としての実施は、当該特許権の侵害を構成し(68条)、他の共有者はその実施に対して差止請求権等を行行使することができる(100条等)。
- (2) 共有者の1人のため、その指揮監督の下に、その者の事業として特許に係る物の生産等をする行為は、他の共有者の同意を要しないと解する。かかる生産者は当該共有者の**一機関**(手足)にすぎず、当該生産等はその共有者自身の実施に他ならないからである。
なお、ここにいう一機関と認められるためには、①権利者との間に工賃を払って製作せしめる**契約**の存在、②製作にあたり原料の購入、製品の販売、品質についての権利者の**指揮監督**、及び③製品を**全部**権利者に引き渡し、他へ売り渡していないことが必要であると解する。
- (3) 審決等取消訴訟の提起
- ① 査定系審判について
拒絶査定不服審判の棄却審決に対する訴え(178条1項)を提起するときは、明文の規定がないが、全員で行う必要があると解する。法132条3項の趣旨より、特許を受ける権利の共有者が有することとなる1個の権利の成否を決めるものについては**共有者全員の意思の合致を要求**したものと解され、**固有必要的共同訴訟**に当たるからである。
- ② 当事者系審判について
無効審判の認容審決に対する訴え(123条、125条の2、125条の3)を提起するときは、特許権の消滅を防ぐ**保存行為**に当たるから、特許権の共有者の1人が単独でもすることができるものと解される。特許権の共有者の1人が単独で当該訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。
すなわち、請求認容の判決が確定した場合には、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになるし(181条2項)、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、**類似必要的共同訴訟**に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、**合一確定の要請**は充たされるからである。
- (4) 侵害訴訟の提起
- ① 損害賠償請求(民709条)・不当利得返還請求(民703条等)は、各共有者が自己の持分につき単独でなし得ると解する。損害賠償請求権等は金銭債権である以上、可分債権と考えられるからである。
- ② 差止請求(100条)は、自己の持分権に基づいて、保存行為として単独で請求し得ると解する。そのため既判力は訴えを提起した者についてのみ及び、他の共有者の妨害排除請求権に影響を与えるものではない。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p549、大審院昭和13年12月22日判決「模様メリヤス事件」
最高裁平成14年2月22日判決「ETNIES事件」、最高裁平成7年3月7日判決「磁器治療器事件」
「特許法」[3版]p315-319

Q15 職務発明に関する規定（35条）を設けた趣旨を説明せよ。

今日の発明の大部分は企業における従業者の発明である。したがって、従業者の発明をどのように保護するかは、一企業の利害の問題のみならず、国の産業政策の問題としても極めて重要である。

しかし、使用者の立場からは、民法上の雇用の原則（民623条）により、従業者の発明は労働の成果として使用者に属すると主張することができ、従業者の立場からは、発明は発明者の能力と努力とによって生まれたものだから、発明者に属すると主張することができる。したがって、**従業者発明の問題を労使間の自由な取極に任せると、労使間の力関係に左右され、時には使用者の利益が偏重され、時には従業者の保護が厚すぎることにとなり、産業政策上妥当でない。**

そこで、法は、使用者及び従業者が果たす役割、貢献度等を公平に比較考量し、産業の発達（1条）という公益的立場から両者の利害の調和を図るべく、職務発明について規定した（35条）。

なお、平成27年法改正において、契約等に基づき、特許を受ける権利が発生した時から使用者等に帰属する規定が追加された（同3項）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p228-229

Q16 特許法第35条第3項を規定した趣旨を説明せよ。

平成27年法改正により、使用等は契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、特許を受ける権利は発生した時から使用者等に帰属する旨が規定された（35条3項）。

特許を受ける権利が共有に係る場合、他の共有者の同意を得ない限り特許を受ける権利の持分譲渡が認められない（33条3項）。そのため、改正前は、共同研究において従業者等の異動等により権利承継に係る手続が複雑化しイノベーション促進の足かせとなっていた。

また改正前は、予約承継の契約等が存在した場合でも、出願前における特許を受ける権利の承継は、出願が第三者対抗要件であるため（34条1項）、従業者等より特許を受ける権利が第三者に二重譲渡され、第三者が使用者等よりも先に出願をした場合に、使用者等は第三者に原則として劣後するという問題があった（34条1項）。

そこで、平成27年法改正によって、特許を受ける権利が共有に係る場合の問題や二重譲渡問題といった権利不安定性問題を解消するため法35条3項が規定された。

以上

出典：「平成 27 年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」p9-12

Q17 職務発明の成立要件を説明せよ。

- (1) 従業者等がした発明であること（35条1項）
 - ① 従業者等とは、使用者等との間に報酬の支払いを条件とした雇用関係にある者をいい、いわゆる従業者だけでなく、法人の役員、国家・地方公務員も含む（35条1項）。嘱託、臨時雇等もかかる雇用関係にある限り、従業者に該当し、また、出向社員は一般的には、給与の支払元の従業者に該当するものと解する。さらに人材派遣会社からの派遣社員は、被派遣会社が給与を支払い、研究施設を提供し、指揮命令をし、被派遣会社との雇用関係にある限り、被派遣会社の従業者と解する。
 - ② 法人発明は認められない。発明をなし得るのは自然人のみだからである。
- (2) その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であること（35条1項）
 - ① 使用者等とは、他人を雇用する自然人、法人、国又は地方公共団体をいう。個人会社の代表者であっても使用者等には該当しない。代表者と会社は法律上別人格だからである。
 - ② **業務範囲とは、客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲**をいうと解する。ただし、国及び地方公共団体の場合には公務員の所属する機関の所掌範囲に限られると解する。企業等と同様に考えると、業務範囲が広くなりすぎて不合理だからである。
- (3) 発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属すること（35条1項）
 - ① 発明をするに至った行為とは、広く発明完成に至るまでの行為をいい、発明をすることが職務である場合に限られない。したがって、発明を意図したか否かとは関係なく、職務遂行の結果として生じた発明は職務発明である。ここで、行為とは、思索的行為又は精神的活動を意味する。発明は技術的思想の創作（2条）だからである。また、これに付随する行為として必要な実験等の肉体的活動も含む。
 - ② 過去の職務とは、文理上、現在も従業者等として使用者等と雇用関係にある場合の過去の職務をいうと解する。過去の職務まで含めたのは、使用者の貢献度からみて、過去のものを除くのは妥当でないからである。したがって、同一企業内で転任前の職務に属する発明を転任後に完成させたときは職務発明に該当するが、退職後にした発明は職務発明に該当しない。
 - ③ **職務とは、従業者等が使用者等の要求に応じて使用者等の業務の一部を遂行する責務**をいうが、職務に属する発明であるか否かは具体的には、従業者等の職務内容又は

ポストからみて、発明をすることが当然予定又は期待されているかどうか等を参考に個別的に判断すべきである。例えば、自動車の運転手が自動車の部品の発明をした場合は職務発明には該当しないが、いわゆる大学発明の場合は教員の学術研究の特質等を考慮して慎重に検討すべきである。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p229-234、「特許法」[3版]p57-63

Q18 職務発明における使用者と従業者の利益について説明せよ。

(1) 使用者等が受ける利益

- ① 使用者等は、従業者等又は特許を受ける権利の承継人が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する(35条1項)。これによって、使用者等は、従業者の意思にかかわらず、その特許発明を実施することができ、本実施権の対価は法の趣旨により不要である。
- ② 使用者等は、あらかじめ、契約等に基づき、職務発明について特許を受ける権利を取得することが可能である(35条3項)。他社企業との共同研究の際に、他社の従業者等の同意を得るという負担をなくすためである。この場合、使用者等は相当の利益を与えることが必要である(同4項)。通常実施権と特許権等では権利の価値に大差があるからである。

(2) 従業者等が受ける利益

- ① 法35条3項の場合を除いて、一般の発明と同様に、発明者である従業者が特許を受ける権利を取得し、特許権者となることができる(29条1項柱書)。
- ② 特許を受ける権利の取得等の場合、相当の利益を受ける権利を取得する(35条4項)。相当の利益を契約等により定める場合は、協議の状況等、従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮し、相当の利益を与えることが不合理と認められるものであってはならない(同5項)。
- ③ 相当の利益について定めのない場合、あるいはその定めにより相当の利益を与えることが不合理と認められる場合には、相当の利益の内容は使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定める必要がある(同7項)。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p235-240

「平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」p150-166

「産業財産権法の解説」p13-19

3. 権利の客体

Q 1 特許法第 2 条第 1 項に定義されている「発明」に該当しないものの類型を説明せよ。

(1) 自然法則自体

「発明」は、自然法則を利用したものでなければならぬから、エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの自然法則自体は、「発明」に該当しない。

(2) 単なる発見であって創作でないもの

「発明」の要件の一つである創作は、作り出すことであるから、発明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物（例えば、鉱石）、自然現象等の単なる発見は「発明」に該当しない。しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、「発明」に該当する。

(3) 自然法則に反するもの

発明特定事項の少なくとも一部に、熱力学第二法則などの自然法則に反する手段（例えば、いわゆる「永久機関」）があるときは、請求項に係る発明は「発明」に該当しない。

(4) 自然法則を利用していないもの

① 請求項に係る発明が、自然法則以外の法則（例えば、経済法則）、人為的な取決め（例えば、ゲームのルールそれ自体）、数学上の公式、コンピュータプログラム言語は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。

② 発明を特定するための事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、その発明は、自然法則を利用していないものとなる。

③ 逆に、発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる。

(5) 技術思想でないもの

① 技能

個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているものが該当する。例えば、フォークボールの投球方法等である。

② 情報の単なる提示

提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするものが該当する。例えば、機械の操作方法についてのマニュアル等である。なお、情報の提示に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示にあたらぬ。

③ 単なる美的創造物

例えば絵画、彫刻等が該当する。

(6) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を

解決することが明らかに不可能なもの

例えば、中性子吸収物質（例えば、硼素）を溶融点の比較的高い物質（例えば、タンゲステン）で包み、これを球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法が該当する。火山の爆発は、火口底においてウラン等が核分裂することに起因することを前提条件としているからである。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.1

Q2 ソフトウェアによる情報処理が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるための要件を説明せよ。

「ソフトウェアによる情報処理が、**ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている**」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」（2条1項）であると解する。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.2

4. 特許要件（1）

Q 1 「産業上利用することができる発明」（29条 1 項柱書）に該当しないものの類型を説明せよ。

(1) 人間を手術、治療又は診断する方法

いわゆる「**医療行為**」といわれるものであるが、医療機器や医薬自体、人間から採取したもの（血液等）を処理する方法等はこれに含まれない。医療行為は人道上広く解放すべきだからである。ただし、採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提とした処理方法はこれに含まれる。

- ① 「人間を手術する方法」であれば、美容、整形のような治療や診断を目的としないもの、又は手術のための予備的処置方法（麻酔方法）も含まれる。
- ② 「人間を治療する方法」には、①病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、注射等を施す方法、②人工臓器、義手等の代替器官を取り付ける方法、③病気の予防方法（虫歯の予防方法等）が含まれる。
- ③ 「人間を診断する方法」には、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態や精神状態について判断する工程等を含む方法をいう。

(2) その発明が業として利用できない発明

市販又は営業の可能性のあるものについての発明は業として利用できる発明にあたる。これに対し、喫煙方法のように、個人的にのみ利用される発明や、学術的、実験的にのみ利用される発明は、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

ただし、「髪にウエイブをかける方法」は業として利用でき、「理科の実験セット」は市販又は営業の可能性のあることから、産業上利用できる発明に該当する。

(3) 實際上、明らかに実施できない発明

理論的には実施可能でも、実際上は考えられない場合は、「産業上利用することができる発明」に該当しない。例えば、オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法等である。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第 1 章3.1

Q 2 新規性（29条 1 項）及び進歩性（同 2 項）における時期的基準を説明せよ。

- (1) 「出願前」とあるので、出願時を基準とする。発明時を基準とすると、発明の秘蔵を長期間容認することになり、また、公開時を基準とすると、公開の立証等が必要となり、不利不便をきたすからである。

(2) 「出願時」であるから、出願の時分まで問題とされる。午前中に講演をして午後に出願した場合には新規性はない。

出願時とは、原則として、特許庁への願書到達時をいうが、地理的不平等の是正のため、郵便による出願については発信主義がとられている(19条)。

また、出願の分割、変更等は原出願時(44条2項、46条6項、46条の2第2項)、パリ条約又はパリ条約の例による優先権主張出願は第一国出願日(パリ4条B)、国内優先権主張出願は先の出願時(41条2項)、国際特許出願は国際出願日(184条の3第1項)が基準となる。それぞれの趣旨を全うするためである。

更に、手続補完書を提出した場合は(38条の2第4項)、手続補完書を提出した日を出願時と認定する(同6項)。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p75-76、p358-359

Q 3 特許法第29条第1項第1号の規定における「公然知られた発明」について説明せよ。

(1) 「公然知られた発明」とは、**不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明**のことである。したがって、守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は公然知られた発明である。

(2) 「**知られ**」とは、**発明が現実に知られ、かつ、技術的に理解されたこと**をいうと解する。現実に知られる必要はなく、知られ得る状態で足りるとすると、法29条第1項3号と重複した規定となってしまうからである。したがって、機械の内部に特徴のある発明品について外部だけを見せた場合は、本号に該当しない。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p77-80

Q 4 特定の表現を有する請求項における発明の認定について説明せよ。

(1) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合

請求項中に機能等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、請求項に記載された用語の意味内容が明細書等において定義又は説明されている場合を除き、原則として、その記載は、そのような機能等を有するすべての物を意味していると解釈する。

例：「熱を遮断する層を備えた壁材」は「断熱という作用ないしは機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解する。

(2) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合(プロダクト・バイ・プロ

セス・クレーム)

物の構成を、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切であるときは、その物の製造方法によって生産物を特定できる（**プロダクト・バイ・プロセス・クレーム**）。このような場合には、請求項に記載された用語の意味内容が明細書等において定義又は説明されている場合を除き、その記載は**最終的に得られた生産物自体**を意味しているものと解する。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第4節

Q 5 引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱いについて説明せよ。

引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「**同族的若しくは同類の事項、又は、ある共通する性質**」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念で表現された発明を認定できる。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第3節3.2

Q 6 請求項に係る発明と引用発明との対比と判断手法について説明せよ。

請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項との一致点及び相違点を認定して行う。

対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、以下、3つのパターンに分かれる。

(29条1項) 請求項に係る発明は新規性を有しない。相違点がある場合は、新規性を有する。

(29条の2) 請求項に係る発明と引用発明とは同一である。相違がある場合であっても、それが**課題解決のための具体的手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）**である場合は同一とする。

(39条) 請求項に係る発明と他の出願の請求項に係る発明とは同一である。相違点がある場合であっても、以下の①～③に該当する場合は実質同一とする。

① 後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して**周知技術、慣**

用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものでない場合

- ② 後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異である場合
- ③ 後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合

以上

出典：特許・実用新案審査基準第三部第2章第3節、第3章3.2、第4章3.2

Q 7 特許法第29条第1項第3号の規定について分説せよ。

特許法第29条第1項第3号は、頒布された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ついては特許を受けることができない旨を規定する。

(1) 「頒布」とは、刊行物が**不特定の者が見得るような状態**におかれることをいう。現実には誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

(2) 「刊行物」とは、**公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体**をいう。したがって、限定出版物、非売品扱いの出版物、出願明細書の複写物はいずれも公開性、情報性、頒布性を有するため刊行物に該当する。

しかし、秘密出版物は公開性がなく、訴訟記録の複写物は情報性がなく、出願明細書の原本は頒布性がないと解されるため、刊行物に該当しないと解する。

(3) 「記載された発明」とは、**刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項**から把握される発明をいう。ここで「記載されているに等しい事項」とは、**記載されている事項から当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより導き出せるもの**をいう。

(4) 「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」について

「電気通信回線」とは、有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段を意味するので、一方向からしか情報を送信できない（例えば、放送）ものは除かれる。

「公衆に利用可能」とは、発明の開示された情報が公衆（不特定多数の者）にアクセス可能な状態におかれることをいう。現実には誰かがその情報を見たという事実を必要としない。個人間の私信メール、特定の者（守秘義務を持った者、特定の会社の従業員等）のみがアクセス可能な情報は、公衆に利用可能となったものではない。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p80-86

「平成11年改正 工業所有権法の解説」p91-92

「工業所有権法逐条解説」[22版]p85-87

Q 8 進歩性を特許要件として規定した趣旨を説明せよ。

- (1) 発明の進歩性とは、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出願時における技術水準から容易に考え出すことができない程度の困難性をいう（29条2項）。
- (2) 法は、新規発明公開の代償として独占排他権である特許権（68条）を付与するため、新規性を特許要件として要求する（29条1項各号）。

しかし、新規性はあっても、いわゆる当業者が公知発明等に基づいて容易に考えることができる程度の発明は、企業の日常活動上必要に応じて容易に行われる。したがって、かかる発明に排他的権利（特許権）を与えることは**社会の技術の進歩に役立たず、かえってその妨げ**となる。また、技術は本来自然に進歩するものであるから、かかる自然的進歩以上の飛躍的進歩がなければ保護価値はない。

そこで、法は、進歩性を特許要件として要求することにした（29条2項、49条等）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p106-107

特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第2節1

Q 9 進歩性判断の主体的基準について説明せよ。

- (1) 進歩性の判断は、「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」（以下、「当業者」という。）を基準とする（29条2項）。当業者とは、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者をいう。かかる者を基準としてこそ、技術の飛躍的進歩により法目的たる産業の発達（1条）が図れるからである。

なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の知識を自らの知識とすることができ、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

- (2) 当業者の範囲は、法36条4項1号が広く当該技術分野の全部門をいうのに比べ、狭く一部門をいう。法36条4項1号は実施能力を問題とするのに対し、進歩性は創作能力を問題とするからである。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第2節2

Q10 進歩性の具体的判断基準を説明せよ。

進歩性の判断は、当業者が引用発明から本願発明に容易に想到し得るいわゆる**論理付け**により行う。例えば、設計変更等に該当するか、動機付けとなり得るものの有無を検討する。また引用発明と比較した**有利な効果**がある場合はこれを**参酌**する。

以上

出典：特許・実用新案審査基準Ⅲ部第2章第2節3

Q11 出願に係る発明の要旨の認定について説明せよ。

- (1) 法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨の認定は、**特段の事情のない限り**、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきである。
- (2) 特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。

以上

出典：最高裁平成3年3月8日判決「リパーゼ事件」

Q12 発明の新規性喪失の例外（30条）の趣旨を説明せよ。

特許出願前に公知等となった発明は原則として出願発明の新規性及び進歩性の判断資料とされる（29条）。

しかし、この原則を貫くと、産業の発達（1条）に寄与する上において妥当ではなく、出願人に酷にすぎると思われる場合が生ずる。

そこで、法は、出願人には不当な保護を、公衆には不測の不利益を与えない範囲で発明の新規性喪失の例外を認めることにした（30条）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p86

Q13 特許を受ける権利を有する者の意に反する場合（30条1項）を説明せよ。

本規定は、特許を受ける権利を有する者の意に反する場合にまで新規性を失わせるのは酷であるため導入された（30条1項）。

ここで、「意に反して」とは、秘密にしたにもかかわらずという意味である。例えば、脅迫、詐欺又はスパイが該当する。不注意は、発明者の意図するものでないことが明らかである限り、該当すると解する。

なお、自己の出願に対する公開公報（64条）には本項の適用はないが、冒認出願に対する公開公報に記載された発明について、特許を受ける権利を有する者が出願する際には、本項の適用が受けられる場合がある。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p91-92

Q14 特許を受ける権利を有する者の行為に起因する場合（30条2項）を説明せよ。

(1) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因する場合（30条2項）

平成23年法改正において、同規定の適用対象を限定列挙せず、同規定の適用対象を拡大した。発明の公開態様の多様化に対応するためである。

したがって、従来認められていなかった特許を受ける権利を有する者による販売、配布、テレビ・ラジオでの発表等も同規定の適用対象となった。

ここで、「行為に起因」とは、積極的に自分から公知にした場合の他、消極的に黙認した場合も含まれる。

(2) 内外国特許庁への出願行為に起因して特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明は、同規定の適用対象とはならない（30条2項かっこ書）。特許期間を実質的に延長できる可能性が生じることから、制度の悪用を防止するためである。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p87-91

「平成11年改正 工業所有権法の解説」p98-99

「平成23年法律改正解説」p166-169

Q15 平成23年法改正において、特許法第30条第2項において、新規性喪失の例外の適用対象を拡大した趣旨を説明せよ。

従来、新規性喪失の例外を受ける対象は、特定の博覧会に出品した場合等に限定されていた（旧30条1項、3項）。

しかし、対象を限定列挙する方式の下では、発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなっていた。また、インターネットを通じて動画配信された場合は対象とされる一方でテレビ放送された場合は対象とされないといった不均衡が顕在化していた。

そこで平成23年法改正により、包括的に本条の適用対象を拡大する改正がなされた（30条2項）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p96

Q16 新規性喪失の例外の時的要件及び手続的要件について説明せよ。

- (1) 法29条1項各号の一に該当するに至った日から1年以内に出願しなければならない（30条1項、2項）。出願期間をあまり長期に認めると、第三者に不測の不利益を与えるからである。
- (2) 法30条2項の場合は、審査の便宜のため、適用を受けようとする旨を記載した書面を出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、原則として所定の証明書を出願日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない（30条3項）。「30日」としたのは、書類作成の準備期間を考慮したものである。なお、証明書の提出については不責事由による救済措置の適用がある（同4項）。
- (3) 意に反する場合（30条1項）は、上記(2)の手続は不要である。法29条1項各号の一に該当するに至ったことを知らないのが通例だからである。
- (4) 国際特許出願の場合には、上記(2)の手続は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間（30日）内に行うことができる（184条の14）。国内段階で手続の機会を与え、本規定の適用を確保するためである。

以上

Q17 例外の適用の効果（30条）について説明せよ。

新規性喪失の例外の適用を受けた発明（30条）は、出願発明の新規性及び進歩性（29条1項、2項）の規定の適用については、法29条1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなされ（30条1項、2項）、出願に係る発明は他の登録要件の具備を条件に特許査定がなされる（51条）。

以上

5. 特許要件（2）

Q 1 特許法第29条の2の定義について簡単に説明せよ。

特許法第29条の2は、後願後に出願公開等された先願の当初明細書等に記載された発明等と同一の後願は、拒絶される旨を規定する（49条2号）。

以上

Q 2 特許法第29条の2が設けられた趣旨を説明せよ。

(1) 先願の明細書等に記載されている発明は、出願公開等によりその内容が公表される。したがって、たとえ先願が出願公開等される前に出願された後願であってもその内容が先願と同一内容の発明であれば、さらに出願公開等をして、新しい技術を何ら公開するものではない。

このような発明に特許権を与えることは、**新しい発明の公表の代償**として発明を保護しようとする特許制度の趣旨（1条）からみて妥当でない。

(2) また、**審査請求制度**を採用したことにより、審査は出願審査請求順に行われることになる。そのため、出願を審査する段階において先願が出願審査請求されていないならばその先願の請求範囲は確定しない。審査の処理が終了するまで特許請求の範囲は補正により変動するからである。そのため、先願の範囲を特許請求の範囲に限定しておくことと先願の審査処理が確定するまで後願の審査ができないこととなる。

そこで、**補正により請求の範囲を増減変更できる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲**全部に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる。

(3) さらに、その出願に係る発明の周辺の関連技術を他人にとられないようにしておかないと主たる技術の実施さえも妨げられる場合がある。しかし、本条のような規定にしておけば、明細書の詳細な説明等に記載された関連技術について別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶できることとなる。

(4) 以上の趣旨から、法29条の2が設けられた。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p89-90

(マイクロ・ユニット)

出願後に先願の同一発明等が出願公開等なされると新規発明公開代償として独占排他権付与に値しないからである。

Q 3 特許法第29条の2が適用されるための要件について説明せよ。

- (1) 先願の他の特許出願又は実用新案登録出願があることを要する（29条の2）。
- (2) 当該特許出願後に、先願についての特許掲載公報、出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたことを要する（同）。
- (3) 当該特許出願に係る発明が、先願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明又は考案と同一であることを要する（同）。
- (4) 先願と後願に係る発明者、出願人が同一でないことを要する（同かつこ書、同ただし書）。

以上

Q 4 先願主義の定義について簡単に説明せよ。

特許法における先願主義とは、同一発明について2以上の出願が競合した場合、最先の出願人のみに特許を付与する主義をいう（39条）。

以上

Q 5 特許法における先願主義の趣旨を説明せよ。

特許法が産業の発達を図ることを目的として付与する特許権は、独占排他権であるため（68条）、1つの発明に対して2以上の特許を付与する重複特許は認められない。かかる重複特許を排除する方法として、**先願主義**と**先発明主義**とがある。ここで、先発明主義は、最先の発明者を保護する点で発明奨励上一見優れているように見えるが、発明時の立証が困難で、**権利の安定性・信頼性に欠ける**とともに、**発明の秘蔵化を助長**する傾向がある。これに対し、先願主義は、先後の判断が容易で、**権利の安定性・信頼性も高い**という利点があり、また、いち早く発明を開示した者を保護する点で特許制度の目的（1条）により適する主義といえる。そこで、法は、両主義の利害得失を考慮して、全体として利点の多い先願主義を採用することとした（39条）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p191-192

<p>Q 6 先願主義における先後願の時的判断基準を説明せよ。</p>

先後願は出願の「日」を基準に判断する (39条 1～4 項)。

時を基準にしなかったのは、時刻の証明が煩雑であり、また、同一発明についての同日出願は稀だからである。

ここで、「出願の日」とは、特許庁への願書到達日をいうが、郵送の場合は、地理的不平等是正のため、発信主義が採用されている (19条)。また、出願の分割等の場合は原出願日 (44条 2 項、46条 6 項、46条の 2 第 2 項)、パリ条約又はパリ条約の例による優先権主張出願の場合は第一国出願日 (パリ条約 4 条 B)、国内優先権主張出願の場合は先の出願日 (41条 2 項)、国際特許出願の場合は、国際出願日 (184条の 3 第 1 項) が基準となる。これらの制度趣旨の実効を図るためである。

更に、手続補完書を提出した場合は (38条の 2 第 4 項)、手続補完書を提出した日を出願時と認定する (同 6 項)。

(1) 異日出願の場合は、最先の出願人のみが特許を受けることができる (39条 1 項、3 項)。

先願主義の趣旨である。

(2) 同日出願の場合には、日をもって先後を定めることができないが、重複特許を排除することが必要であるため、以下のように取り扱われる。

① まず、出願人同士が一の出願人を定めるために協議をしなければならない (39条 2 項、4 項)。協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。私的自治による解決を図るのが望ましいからである。この場合、特許庁長官による協議命令が出され、指定期間内にその結果を届け出なければならない (39条 6 項)。

② 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができない (39条 2 項、4 項)。商標法のようにくじを利用し、いずれか一方に特許を付与すると、他方は実施ができなくなるため、双方がそれを望まないからである。

なお、協議命令により指定された期間内に協議の結果を特許庁長官に届け出なかった場合には、協議は成立しなかったものとみなされる (39条 7 項)。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p194-195、p358-359

Q 7 特許法第39条と同法第29条の2の関係について説明せよ。

(1) 法29条の2の趣旨は、**既に公開された発明について更に後願に特許を与えることは不合理**であること（1条）及び**審査請求制度の採用等**による要請に基づくものである。

これに対し、法39条の趣旨は、**二重特許を排除**するという要請に基づいている。

(2) 法29条の2は、「出願の日前」と規定してあり同日出願には適用がない。同条が適用されるのは、先願の出願の最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている発明に対してである。

これに対し、法39条は、同日出願についても適用される（同条2項、4項）。また、先願の特許請求の範囲に記載されている発明についてのみ適用がある。

(3) 法29条の2は、先願が特許掲載公報（66条3項）の発行も出願公開（64条）等もされていない場合については適用がない。

これに対し、法39条は、先願が出願公開（64条）等されなくても後願を排除できる。

(4) 法29条の2は、先願が出願公開（64条）等されている以上、その後に先願が放棄されたり取り下げられたり却下になっても後願を排除できる。

これに対し、法39条は、出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたときは、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、後願を排除できない（39条5項）。

(5) 法29条の2は、後願の出願時点において後願と先願との出願人が同じ場合は適用がない（同条ただし書）。

これに対し、法39条は、先願と後願との出願人が同じ場合でも適用がある。

(6) 法29条の2は、先願と後願との発明者が同じ場合には適用がない（同条本文かつこ書）。

これに対し、法39条は、先願と後願との発明者が同じ場合でも適用がある。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p91-92

6. 特許要件（3）

Q 1 特許出願における明細書について説明せよ。

明細書は、研究成果たる発明の内容を正確明りょうに公開する**技術文献としての意義**を有するものである。このため、以下の各項目を記載しなければならない（36条3項）。

(1) 発明の名称（同項1号）

明細書の最初に記載し、当該発明の内容を簡明に表示しなければならない（様式29備考13）。

(2) 図面の簡単な説明（同項2号）

図面の理解を容易ならしめるために、平面図、立体図等の区別や、符号の説明を記載する（様式29備考15）。

(3) 発明の詳細な説明（同項3号）

発明公開代償として一定期間独占権を付与する法趣旨（1条）をまっとうする中心部分で、経済産業省令で定めるところにより、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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない（36条4項1号）。

- ① 「経済産業省令で定める」とし、発明の目的、構成等の記載を要求しない実施可能要件として規定したのは、技術の多様化に対応した記載を可能とし、また、制度の国際調和を図るためである。
- ② 「当業者」とは、当該技術分野の全部門の当業者を指し、一部門の当業者のみを意味する法29条2項の当業者とは異なる。
- ③ 「実施をすることができる」とは、物の発明にあつてはその物を作ることができ、かつ、使用できることであり、方法の発明にあつてはその方法を使用できることをいう。
- ④ その発明に関連する文献公知発明（29条1項3号）のうち特許を受けようとする者が出願時に知っているものの情報の所在を記載する（36条4項2号）。法29条1項3号に掲げる文献公知発明のみが対象となり、いわゆる公知発明（同1号）や公用発明（同2号）は含まない。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第1章
「特許法概説」[13版]p263-264

Q 2 発明の詳細な説明を記載する理由について説明せよ。

- (1) 願書に添付する明細書の発明の詳細な説明とは、経済産業省令で定めるところによりいわゆる当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に発明の内容を開示する明細書の必須記載事項をいう（36条3項3号、4項）。
- (2) 特許法は、発明公開代償として一定期間独占権を付与することにより、発明の保護と利用の調和を図りつつ産業の発達に寄与することを目的とする（1条）。このため、特許権付与の意思表示である特許出願をする際には、発明の内容を正確かつ明りょうに第三者に公開する技術文献的役割を有する明細書の提出が義務付けられている（36条2項）。

この際、**技術文献的役割**を十分に発揮させ、また、**特許請求の範囲の解説欄的役割**を果たさせるべく、明細書中に発明の詳細な説明の欄を設けることが義務付けられ（36条3項3号）、これに記載すべき事項が規定されている（36条4項等）。

なお、発明の詳細な説明の記載要件については、技術の多様化に対応して記載の自由度を担保する必要性等を考慮して、平成6年に一部改正され、さらに、文献公知発明についての記載を出願人に義務付けるべく、平成14年に一部改正された（36条4項等）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p247-248、p264-265

Q 3 特許法第36条第4項第1号を規定した理由を説明せよ。

特許制度は発明を公開した者（64条）にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものであるが（67条1項、68条）、発明の詳細な説明の記載が明確にされていないときは、発明の公開の意義も失われ、ひいては特許制度の目的も失われるからである（1条）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p127

Q 4 特許法第36条第4項第1号における「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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」について説明せよ。

- (1) 発明を公開するという発明の詳細な説明の機能を担保したものである。

いわゆる**実施可能要件**は、「その発明の属する技術分野において研究開発（文献解析、実験、分析、製造等を含む。）のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者、すなわち、当業者が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに

基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない。」旨を意味する。

- (2) ここでいう「当業者」は、当該技術分野の全部門の当業者を指し、一部門の当業者のみを意味する法29条2項の当業者とは、その対象を異にする。前者は実施能力を問題とするのに対し、後者は創作能力を問題とするからである。
- (3) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術又は経験則から明らかな事項をいう。当業者に一般的に知られている実験、分析、製造等の方法や、周知・慣用技術も技術常識の一部である。
- (4) 「その実施をすることができる」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあつてはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明にあつてはその方法を使用できる（物を生産する方法の発明にあつてはその方法により物を作ることができる）ことをいう。なお、「容易に」の文言が削除されたが運用に変更はない。諸外国の法制との国際的調和の観点から削除されたにすぎない。
- (5) 具体的には、発明の詳細な説明には、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す「発明の実施の形態」のうち出願人が最良と思うものを少なくとも1つ記載する（施規24条様式29備考15ハ）。記載は必要に応じて実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用する。

一般に物の構造からその物をどのように作り、どのように使用するかの理解が困難な技術分野に属する発明については、1つ以上の代表的な実施例を記載する。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第1章第2節

「特許法概説」[13版]p263-264

Q 5 特許法第36条第4項第2号の趣旨を説明せよ。

出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、先行技術文献情報の開示を義務化することにより、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すためである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p128

Q 6 特許請求の範囲の意義を説明せよ。

- (1) 特許請求の範囲は、発明の詳細な説明において開示した発明の中から、出願人が特許権としての保護を要求する発明を特定して記載する書面であり、特許出願における必須添付書面である（36条2項、5項、6項）。
- (2) 特許法は、新規な発明を開示する代償として特許権を付与するものであるため（1条、68条）、出願にあたり明細書の添付を要求し（36条2項）、発明の内容を開示させるべく発明の詳細な説明を記載させる（36条3項3号、4項）。

しかし、発明の内容を十分に開示してあったとしても、**出願人が特許権としての保護を要求する発明の範囲が不明確であったのでは、審査対象が特定されず、また、特許権としての保護範囲も確定せず、特許権者と第三者との間に無用の係争を招くことにもなる。**

そこで、出願人自らに保護を要求する発明を明確に特定させるべく、特許請求の範囲を記載させるとともに、特許請求の範囲の記載要件について規定している（36条5項、6項）。

なお、従来法における特許請求の範囲の記載要件では、発明を適切に表現できない場合があること、国際的ハーモナイゼーションの観点等の理由から、平成6年法改正によりその記載要件が見直された（36条5項、6項）。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章
「特許法概説」[13版]p279

Q 7 特許法第36条第5項の規定について分説せよ。

- (1) 特許請求の範囲は、請求項に区分して、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のすべてを記載しなければならないことを要する（5項前段）。

特許請求の範囲には、①特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するのであり、②そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項の全て」と判断した事項である。

- (2) 一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一であることを妨げない（5項後段）。

同一発明を複数項に記載できることを確認的に規定したもので、従来不徹底、不十分とされていた**発明の多面的保護**の明確化を図ったものである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p129-130

Q 8 特許法第36条第6項第1号に規定する記載要件について説明せよ。

特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを要する（6項1号）。つまり、発明の詳細な説明に記載しない事項を請求の範囲とすることは認められない。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p273

Q 9 特許法第36条第6項第1号を規定する理由を説明せよ。

発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになり特許制度の趣旨に反するからである（1条）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p131

Q10 いわゆるパラメータ発明に係る特許出願が、明細書のサポート要件（36条6項1号）を満たすための要件を論ぜよ。

- (1) 法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載について、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」すなわち、明細書のサポート要件を規定している。
- (2) ここで、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件（36条6項1号）に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、①特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、②その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。

また、明細書のサポート要件（同号）の存在は、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。

- (3) そして、特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、いわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件（36条6項1号）に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時に

において、①具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、②特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、**所望の効果**（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。

- (4) 明細書のサポート要件（36条6項1号）が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるからである。また、このことは、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、特許制度の趣旨（1条）に反することになるからである。

以上

出典：知財高裁平成17年11月11日判決「パラメータ事件」

Q11 特許法第36条第6項第2号を規定する理由を説明せよ。

特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有する為、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要だからである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p131

Q12 特許法第36条第6項第2号に規定する記載要件について説明せよ。

- (1) 特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性を要求するものである。特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性、進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて特許権の権利範囲が定められるという点において重要な意義を有するものであり、一の請求項から必ず発明が明確に把握されることが必要だからである。特許を受けようとする発明が明確に把握されなければ、新規性、進歩性等の特許要件の判断が的確にできず、特許発明の技術的範囲も理解し難いからである。
- (2) 発明の把握は、法36条5項の規定により請求項に記載された発明特定事項に基づいて行う。ただし、特許発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、請求項の記載のみだけではなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する（70条2項）。
- (3) 本号違反の類型としては、①請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合、②発明特定事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合、③請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、又はいずれのカテゴリーともいえない

<MEMO>

<MEMO>

