

第 1 章 特許法・実用新案法

特許法の保護対象である「発明」とは、いったいどのようなものなのでしょうか？本節では、発明の定義及びどのようなものが発明に該当するかについて学習します。

(1) 発明とは

特許法上、発明とは、「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」と定義されています（特2条1項）。

(2) 発明の成立要件

① 自然法則を利用したものであること

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される法則をいい、経験上、一定の原因により一定の効果が生ずるとされる経験則も含まれます。「自然法則を利用した」とは、自然法則を用いて一定の効果を反復的に得られることを意味し、永久機関などの自然法則に反するものや、自然法則それ自体は、発明には該当しません。また、数学の定理・計算方法、論理学の法則、暗号やゲームなどの人為的取決め、経済学や心理学上の法則は、自然法則を利用していないので発明に該当しません。

また、革新的な発明ほど成功率は低いことも多いため、一定の効果を反復的に得られれば、その確実性は低くても構いません。



MEMO

コンピュータというハードウェアを利用するコンピュータプログラムは、発明に該当します。
他方で、プログラム言語は、発明に該当しません。

② 技術的思想であること

「技術」とは、一定の課題を達成するための客観性を有する具体的手段をいいます。これに対して、技量や技能は、第三者に伝達することにより同一の結果が出ることを期待することができないため、発明に該当しません。「思想」とは、体系的考えをいい、抽象的な観念又は概念です。

「技術的思想」とは、自然法則から出発して技術という具体的手段に至らしめる課題を解決するための観念をいいます。例えば、単なる願望、着想段階のままで具体化手段が不明のもの、示された解決手段のみでは目的とする作用効果が達成できないもの、目的が不明で有用性が分からないもの、構成が具体的でも全く裏付けのないもの、などは発明に該当しません。

③ 創作であること

「創作」とは、新規に作り出した自明でないものであることが要求されるため、創作行為が認められない「発見」は発明に該当しません。



MEMO

天然物そのものは発明には該当しませんが、その天然物から単離した新規の化学物質は発明に該当します。単離した行為に創作性があるからです。

(3) 発明の種類

発明には、①物の発明、いわゆる②単純方法の発明、③物を生産する方法の発明の三種類があります（特2条3項各号）。

- ① 物の発明（特2条3項1号）は、発明の構成要件として経時的要素を含まない発明をいいます。なお、物の発明には、プログラム等の発明が含まれます。プログラム等とは、プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの）その他電子計算機による処理のように供する情報であってプログラムに準ずるものをいいます（特2条4項）。
- ② 単純方法の発明（特2条3項2号）は、発明の構成要件として経時的要素（〇〇する工程、〇〇するステップ、〇〇する手順など）を含む発明をいいます。
- ③ 物を生産する方法の発明（特2条3項3号）は、発明の構成要件として経時的要素を含み、実施に伴って物が生産される発明をいいます。

(4) 特許法上の取扱い

① 発明の完成による効果

発明が完成すると、**特許を受ける権利が発生**し、この権利に基づいて特許出願をすることができます（特29条1項柱書）。なお、特許を受ける権利を有していない者が行った出願は、**冒認出願**として拒絶されます（特49条7号）。

② 発明の成否と特許との関係

特許出願に係る発明が、他の特許要件を満たし、特許査定又は特許審決がなされると、特許を受けることができます（特51条、特159条3項、特163条3項）。

一方、**特許出願に係る発明が「発明」に該当しない場合**には、産業上利用できる発明ではないとして、特許法29条1項柱書に基づいて**特許出願が拒絶**されます（特49条2号）。

特許法では、発明のうち、産業上利用することができる発明を保護することになっています。本節では、①産業上の利用可能性とはどのようなもののか、②産業上の利用可能性は特許出願にどのように関わってくるかについて学習します。

(1) 産業上の利用可能性とは

産業上の利用可能性とは、いずれかの産業分野において業としての発明の実施ができることをいい、産業上の利用可能性を有する発明でなければ特許を受けることができません(特 29 条 1 項柱書、特 49 条 2 号)。

(2) 産業上の利用可能性の内容

① 産業について

特許法上、産業についての定義規定はありませんが、産業とは、一般に生産業を意味し、工業、農業、水産業、林業、牧畜業、鉱業などが該当すると解されます。また、生産業ではない補助的産業や金融業などのサービス業も、産業に含まれるものと解されます。

② 医療行為の発明について

医療行為を特許の対象とすると、当該医療行為を医者が行う際に特許権者から許諾を受けなければならないという事態を招くことになります。このため、医療行為を「産業上利用できる発明」から除外しています。具体的には、外科的治療法、美容整形の手術方法、避妊の処置方法、風邪の予防方法などの「人間を手術、治療又は診断する方法(医療行為)」は、特許を受けることができません。

一方、医薬品の発明や、医薬品の製造方法は、産業上利用できる発明に該当するので、特許を受けることができます。

(3) 特許法上の取扱い

① 特許出願に係る発明が産業上の利用可能性を満たす場合

他の特許要件を満たすと、特許査定又は特許審決がなされ、特許を受けることができます(特 51 条、特 159 条 3 項、特 163 条 3 項)。

なお、特許出願に係る発明とは、特許請求の範囲に記載された発明のことです。産業上の利用可能性(特 29 条 1 項柱書)については、特許請求の範囲に記載された発明に関して判断され、明細書や図面のみに記載された発明に関しては判断されません(P16 参照)。

② 特許出願に係る発明が産業上の利用可能性を満たさない場合

特許法 29 条 1 項柱書に基づいて、出願の拒絶理由(特 49 条 2 号)、特許異議申立ての理由(特 113 条 2 号)、特許の無効理由(特 123 条 1 項 2 号)となります。

< Memo >

たとえ産業上利用できる発明であっても、新しくないものに特許権を与えるべきではありません。特許法で保護を受けるためには、新しい発明（いわゆる新規性を有する発明）である必要があります。本節では、①発明の新規性とはどのようなものか、②新規性は特許出願にどのように関わってくるか、③一定要件下で認められる新規性喪失の例外について学習します。

(1) 発明の新規性とは

発明の新規性とは、特許出願時において客観的に新しいことを意味し、新規性を有する発明でなければ特許を受けることができません（特 29 条 1 項各号、特 49 条 2 号）。

なお、「客観的に新しい」とは、発明者や特許出願人のみならず第三者も「新しい」と認めることを意味し、発明者や特許出願人が主観的に「新しい」と感じるだけでは足りません。

(2) 発明の新規性の内容

① 「新規性を有しない発明」の類型

新規性を有する発明を定義することは困難であるので、特許法 29 条 1 項各号には「新規性を有しない発明」が限定列挙されています。そして、特許出願に係る発明が、特許法 29 条 1 項各号に規定される発明のいずれにも該当しなければ、新規性を有すると判断されます。

② 公然知られた発明（特 29 条 1 項 1 号）＝公知発明

「公然」とは、守秘義務のない不特定の者に知られた状態であり、発明が秘密の域を脱したことを意味します。明示の契約だけでなく、社会通念上、商慣習上の守秘義務の有無が問題となり、守秘義務のない者が 1 人であっても、その者に知られた場合には新規性を失います。

「知られた」とは、知り得る状態では足りず、現実に誰かに発明が技術的に理解された事実が必要です。

「発明」には、特許法 2 条 1 項に規定されている発明の他、実用新案法 2 条 1 項の考案も含まれます。

③ 公然実施された発明（特 29 条 1 項 2 号）＝公然実施発明

「公然」と「発明」は、1 号と同様の意味です。

「公然実施された」とは、発明の内容が技術的に理解されうる状態で、特許法 2 条 3 項各号に規定された実施行為が実施されたことをいい、発明が公然知られた事実までは必要ありません。例えば、発明品である自動車のエンジンを特許出願前に譲渡する行為は、当該エンジンが分解されて発明の内容が理解されてしまうので、公然実施に該当することがあります。一方、特許出願前に他人が上記のエンジンを搭載した自動車を運転しても、発明が理解されうるとはいいきれず、公然実施に該当しないことがあります。つまり、発明の内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれがある状況で実施されることをいいます。

④ 頒布された刊行物に記載された発明（特 29 条 1 項 3 号）＝刊行物公知発明

「刊行物」とは、公開性、情報性、頒布性を備えた、公衆に対し頒布により公開を目的として複製された文書、図面、写真その他これに類する情報伝達媒体をいいます。特許公報、限定出版物、非売品扱いの印刷物、コピー、マイクロフィルムなどが該当しますが、公開を目的としない秘密出版物などは該当しません。

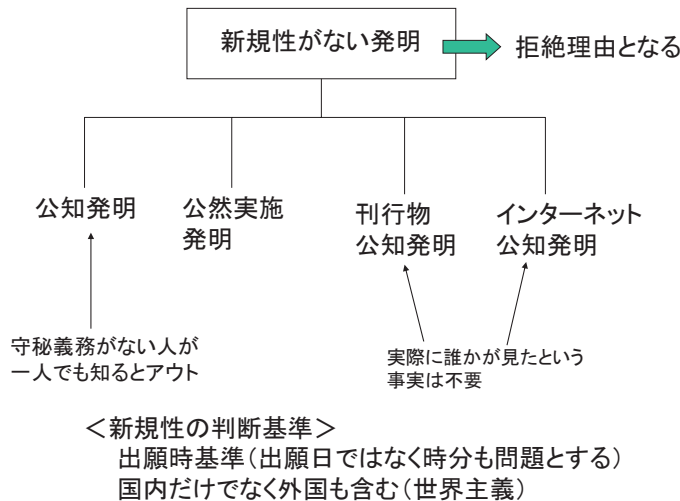
「頒布」とは、実際に誰かが読んだ事実は要求されず、不特定の者が見うるような状態におかれること

をいいます。例えば、図書館の開架式書棚に雑誌が格納された状態が該当します。

⑤ 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（特 29 条 1 項 3 号）＝インターネット公知発明

「電気通信回線」とは、電氣的に双方向に通信可能な伝送路をいいます。

「公衆に利用可能」とは、現実には誰かがアクセスした事実は要求されず、不特定の者がアクセスして見うる状態におかれることをいいます。例えば、インターネットにおいて、リンクが張られたり、検索サーチエンジンに登録されたりして、公衆からのアクセス制限がなされていない場合、「公衆に利用可能な状態」となります。



⑥ 時期的判断基準

発明の創作時や、発明の公開時を時期的な基準とせず、特許出願時を基準として新規性の有無を判断します（特 29 条 1 項各号）。特許出願時を基準とするため、日だけでなく、時・分までをも問題とします。

したがって、ある日の午前に発明が公開され、同日の午後にはその発明について特許出願した場合、その出願に係る発明は、原則として新規性を有していないことになります。

⑦ 地域的判断基準

日本だけでなく、外国を含めた世界的事実を基準として新規性の有無を判断します（特 29 条 1 項各号）。よって、外国で公然知られた発明なども原則として新規性がありません。

(3) 特許法上の取扱い

① 特許出願に係る発明が新規性を有する場合

他の特許要件を満たしていれば、特許査定又は特許審決がなされ、特許を受けることができます（特 51 条、特 159 条 3 項、特 163 条 3 項）。なお、新規性については、特許請求の範囲に記載された発明について判断され、明細書や図面のみに記載された発明に関しては判断されません。

② 特許出願に係る発明が新規性を有しない場合

特許法 29 条 1 項各号に基づいて、出願の拒絶理由（特 49 条 2 号）、特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）、特許の無効理由（特 123 条 1 項 2 号）となります。

(4) 新規性喪失の例外とは

新規性喪失の例外とは、特許法 29 条 1 項各号のいずれかに該当してしまった発明であっても、一定の条件のもとに、新規性を喪失しなかったものとみなすことをいいます（特 30 条）。

(5) 新規性喪失の例外の内容

特許法は、発明の保護と利用の調和の観点から、一定の要件下で新規性喪失の例外を認めることとした（特 30 条）。

① 新規性喪失の例外を受ける主体

新規性喪失の例外の適用を受ける主体は、特許を受ける権利を有する者です（特 30 条 1 項、2 項）。発明者又は特許を受ける権利の承継人が該当します。

特許を受ける権利を有している者が公表などの行為を行って、公表後に特許を受ける権利を第三者に承継する場合であっても、承継後に公表する場合であっても、新規性喪失の例外の適用を受けられます。また、共同発明の場合には、共有者の一人が公表した場合であっても新規性喪失の例外の適用を受けられます。

「承継」とは、ある者が持っている権利や義務を他人が引き継ぐことであり、一般承継（権利・義務の全部を引き継ぐ）と特定承継（権利・義務の一部だけを引き継ぐ）があります。一般承継の例として、相続、会社合併などがあります。特定承継の例として、譲渡、債務の引受けなどがあります。

② 新規性喪失の例外の適用を受けることができるケース

1) 特許を受ける権利を有する者の意に反して公表されること（特 30 条 1 項）

意に反して公表されたにもかかわらず新規性を失って特許を受けられないとすると、出願人にとって酷であり、このような事態を救済するためです。「意に反して」とは、秘密にしようとしたにもかかわらずという意味であり、盗用・詐欺・スパイ等による公表が該当します。

2) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公表されること（特 30 条 2 項）

「行為に起因して」とは、「権利を有する者の意思に基づいて行った行為が原因で」という意味です。

③ 適用を受けるための手続

新規性喪失の例外の適用を受けるためには、新規性を喪失した日から 1 年以内に出願する必要があります（特 30 条 1 項、2 項）。さらに、自己の行為に起因して公表された場合は、下記の手続を行う必要があります。

1) 特許出願と同時に、新規性喪失の例外の適用を受けたい旨を記載した書面を特許庁長官に提出すること（特 30 条 3 項）。

2) 特許出願後 30 日以内に、新規性喪失の例外の適用を受けられることを証明する書面を特許庁長官に提出すること（特 30 条 3 項）。

意に反して公表された場合は（特 30 条 1 項）、通常、出願時には事情を知らないため、書面提出に関する手続については不要です。

(6) 特許法上の取扱い

① 前述の要件を満たした場合

新規性を喪失しなかったものとみなされ、新規性及び進歩性の引例等とされなくなります（特 30 条 1 項、2 項）。つまり、公表された発明だけでなく、その発明から容易に考えつく発明についても、新規性喪失の例外の適用によって救済されます。

ただし、特許出願日の遡及ではないため、他人が同じ発明を先に特許出願した場合には、拒絶されるおそれがあります（特 29 条の 2、特 39 条）。

② 前述の要件を満たさなかった場合

新規性喪失の例外の適用は受けられず、新規性を喪失したものとして、特許法 29 条 1 項各号に該当し、拒絶理由（特 49 条 2 号）、特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）、特許の無効理由（特 123 条 1 項 2 号）となります。

③ 特許法 30 条に規定する行為を二度以上行った場合

特許法 30 条に規定する行為を二度以上行った場合であっても、最初の公表行為から 1 年以内であれば、原則として、それぞれの行為ごとに手続を行えば、新規性喪失の例外の適用が受けられます。

従来技術を僅かに工夫した発明であっても新規性の要件を満たしますが、単に従来技術と相違する点があるだけで、特許を認めてもよい訳ではありません。特許を受けるためには、一定の技術レベルに達した発明（すなわち、進歩性を有する発明）である必要があります。本節では、①発明の進歩性とはどのようなものが、②進歩性は特許出願にどのように関わってくるのかについて学習します。また、これまでに解説したすべての客体的特許要件を満たしてもなお特許を受けることができない発明の不特許事由についても学習します。

(1) 発明の進歩性とは

発明の進歩性とは、特許出願時において当業者が、出願時の技術水準に基づき容易に発明をすることができない程度の困難性を意味し、進歩性を有する発明でなければ特許を受けることができません(特 29 条 2 項、特 49 条 2 号)。

(2) 発明の進歩性の内容

① 主體的な判断基準

特許請求の範囲に記載された発明が直接関係する産業上の利用分野における、通常の知識を有する者(当業者)を基準として判断します。

なお、「当業者」は、発明の創作レベルを判断するにあたって仮想的に想定される存在であり、具体的には特許出願時における発明の分野の専門家(技術者や研究者のような人)です。実体審査において進歩性の有無を実際に判断するのは審査官ですが、審査官は当業者の立場に立って判断することになります。

② 時期的な判断基準

新規性と同様、特許出願時を基準として判断されます(特 29 条 2 項)。査定・審決時を基準とすると、審査までの期間の技術の進歩により出願人が不利益を受けるためです。

新規性は、従来技術と違う点があるかどうかを判断します。一方、進歩性は、創作のレベル、つまり、従来技術と違う点が特許に値する程度の改良であるかどうかを判断します。

③ 客体的な判断基準

新規性のない発明である特許法 29 条 1 項各号に掲げる発明に基づき、発明するのが容易であったか否かについて判断されます。

④ 容易か否かの判断基準及び手法

発明するのが容易であるかについては、特許請求の範囲の各請求項に記載された発明ごとに判断されます。なお、新規性を有しない発明については、進歩性の有無を判断するまでもなく、特許を受けることができません。したがって、新規性のない発明については進歩性の有無は判断されません。なお、進歩性は、特許出願に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけにより判断します。進歩性の判断の具体的な手順は、以下の通りです。

- ・請求項に係る発明(本願発明)及び引用発明を認定する。
- ・論理付けに最も適した一の引用発明を選び、本願発明と引用発明を対比する。
- ・本願発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、こ

の引用発明や他の引用発明の内容及び技術常識から、本願発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。

ここで、「引用発明」とは、新規性のない発明として実体審査等で引用された発明であり、引例とも呼ばれます。引用発明の多くは、過去の特許公報に掲載された発明です。

(3) 特許法上の取扱い

① 特許出願に係る発明が進歩性を有する場合

他の特許要件を満たしていれば、特許査定又は特許審決がなされ、特許を受けることができます（特 51 条、特 159 条 3 項、特 163 条 3 項）。

② 特許出願に係る発明が進歩性を有しない場合

特許法 29 条 2 項に基づいて、出願の拒絶理由（特 49 条 2 号）、特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）、特許の無効理由（特 123 条 1 項 2 号）となります。

なお、進歩性がないと判断された場合であっても、新規性喪失の例外の適用を受けることにより、同項に基づく拒絶理由を解消できる場合もあります（特 30 条）。

(4) 不特許事由とは

不特許事由とは、他の特許要件を満たす場合であっても公益的な理由で特許を受けることができない理由のことです（特 32 条）。

具体的には、公の秩序、善良な風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、特許を受けることができないと規定されています。

不特許事由に該当する具体的な発明としては、紙幣偽造機械、金塊密輸用チョッキ、阿片吸引具が挙げられます。

(5) 特許法上の取扱い

① 特許出願に係る発明が不特許事由に該当しない場合

他の特許要件を満たしていれば、特許査定又は特許審決がなされ、特許を受けることができます（特 51 条、特 159 条 3 項、特 163 条 3 項）。

② 特許出願に係る発明が不特許事由に該当する場合

特許法 32 条に基づいて、出願の拒絶理由（特 49 条 2 号）、特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）、特許の無効理由（特 123 条 1 項 2 号）となります。

発明が完成すると、国家に対して特許権の付与を請求できる「特許を受ける権利」が発生します。本節では、特許を受ける権利について学習します。

(1) 特許を受けることができる権利とは

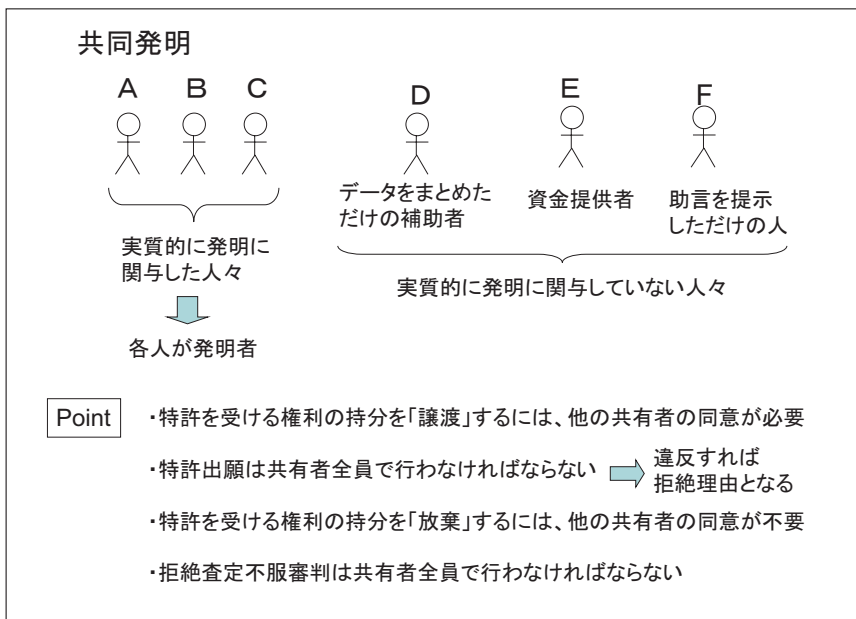
特許を受ける権利とは、国家に対して特許権の付与を請求することができる権利であり、特許権の取得前に発明を支配し利用できる実体的権利のことです。

(2) 特許を受ける権利に関する具体的規定

① 特許を受ける権利の発生

特許を受ける権利は、発明の完成により、原始的に自然人である発明者に発生します(特 29 条 1 項柱書)。

二人以上の自然人が実質的に協力して発明を完成させた場合は、共同発明が成立し、特許を受ける権利が発明者全員の共有となります(特 29 条 1 項柱書)。



② 特許を受ける権利の性質

特許を受ける権利は、特許権の付与を請求できる「請求権」としての性質と、「財産権」としての性質を併せ持っています。

1) 請求権としての性質

特許を受ける権利を有している者が、特許出願して特許を受けることができます。

逆に、特許を受ける権利を有していなければ、特許出願しても特許を受けることができません(特 49 条 7 号)。また、特許を受ける権利が共有に係る場合には共同で出願しなければなりません(特

38条、特49条2号)。さらに、特許を受ける権利を有する者には、新規性喪失の例外(特30条)、補償金請求権(特65条)等が認められます。

なお、特許を受ける権利を承継していない者が特許出願したものを、「冒認出願」といいます。冒認出願の場合、特許を認めるべきではないので、拒絶理由になります(特49条7号)。

2) 財産権としての性質

特許を受ける権利は、財産権として売買、贈与、相続等により移転ができます(特33条1項)。

ただし、特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、自己の持分の譲渡、仮専用実施権の設定、仮通常実施権の許諾について他の共有者の同意を要します(特33条3項、4項)。また、特許を受ける権利は、質権や抵当権の目的とすることはできませんが(特33条2項)、譲渡担保については認められると解されます。

なお、出願前の権利移転については、出願が第三者対抗要件となり(特34条1項)、二重譲渡の場合の譲受人が同日出願した場合には、協議により定めた者以外の者の承継は第三者に対抗できません(特34条2項)。出願後の権利移転については、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官への届出が効力の発生要件となり(特34条4項)、同日に届出がされた場合は、協議により定めた者以外の者の承継は効力を生じません(特34条6項)。

3) その他の特徴

特許を受ける権利は独占排他権ではないため、他人の発明の実施を排除できる効力はありません。

特許を受ける権利の段階では審査を受けていないので、かかる段階で独占排他権を認めるべきではないからです。

4) 特許を受ける権利の消滅

特許権の設定登録、拒絶査定又は審決の確定により特許を受ける権利は消滅します。

今日における発明の大部分は、企業における従業者の発明です。従業者の発明を企業との関係でどのような保護をするかについては、職務発明に関する規定が特許法上設けられています。本節では職務発明に関する規定の具体的内容について学習します。

(1) 職務発明とは

① 職務発明とは

会社に勤務する従業者等が、会社の仕事として研究・開発を行い、その結果として完成した発明を**職務発明**といいます。発明は、自然人である従業者等の能力・才能や努力によって生み出されたものですが、使用者である会社も、従業者等に対して設備の利用や、研究費等の資金提供を行い発明に貢献しています。

そこで、以下の要件を満たす発明を職務発明として、従業者等と会社の両者の利益を調整することになっています。

② 職務発明の成立要件

1) 発明が「従業者等」により行われたこと

ここでいう「従業者等」とは、会社に勤務する被用者である従業員のみならず、**会社の取締役までも含む**ものです。したがって、**中小企業やベンチャー企業等の社長**が発明を完成させた場合にも、この要件を満たすことになります。

2) 発明が「使用者等（会社）」の「業務範囲」に属するものであること

ここで「使用者等」とは、従業員を雇用して事業を行う、自然人である個人店主や、法人である会社をいいます。また「業務範囲」とは、法人である会社の場合であれば、登記されている定款記載の業務に限らず、**現在行っている又は将来行う事業予定まで含む**ものをいいます。

3) 従業者等の発明に至る行為が「現在又は過去の職務」に属するものであること

ここで「職務」とは、会社等からの指示に基づき会社の業務の一部を行うことをいいます。したがって、従業者等が、自宅における趣味等で発明をした場合などは職務には該当しないことになります。

なお、発明すること自体が職務であるような研究職にいる従業員だけが該当するわけではなく、管理職等の職務に就く者が該当することもあります。また、会社内部で部署異動があった場合などでも、異動前の職務に属する発明を異動後の部署で完成させた場合でも、職務発明に該当することになります。ただし、転職等により会社が変わった場合には、転職後の会社での職務発明になり、また退職後に個人でその発明を完成させた場合には、職務発明にはなりません。

(2) 特許法上の取扱い

① 職務発明における会社側と従業者側の利益

従業者等が行った発明が職務発明に該当することになった場合には、発明を行った従業者等とそれを支援した会社との間に以下のような権利が発生します。

② 従業者側の権利

発明をした従業者等には、**特許を受ける権利**が発生します。したがって、従業者等は出願をして特許

権を取得することも可能ですが、この場合に、会社には**法定の通常実施権**が発生することになります（特 35 条 1 項）。

また、従業者等に発生する特許を受ける権利は会社に譲渡することもできますが、この場合には、**従業者等は会社から相当の利益を受けることができます**（特 35 条 4 項）。

③ 会社側の権利

従業者等や従業者等から特許を受ける権利を取得した第三者が特許権を取得した場合には、会社に**法定の通常実施権**が発生することになります（特 35 条 1 項）。これは、従業者等の意思に基づかなくても、特許法により認められる**無償の通常実施権**になります。

また、従業者等の職務発明に係る特許を受ける権利または従業者等が取得した特許権の承継について、あらかじめ予約（**予約承継**）することが認められるとされています（特 35 条 2 項反対解釈）。



実用新案法には職務考案について、意匠法には職務創作について、それぞれ特許法と同様の規定があります。

1-7

特許出願手続 + 発明の単一性

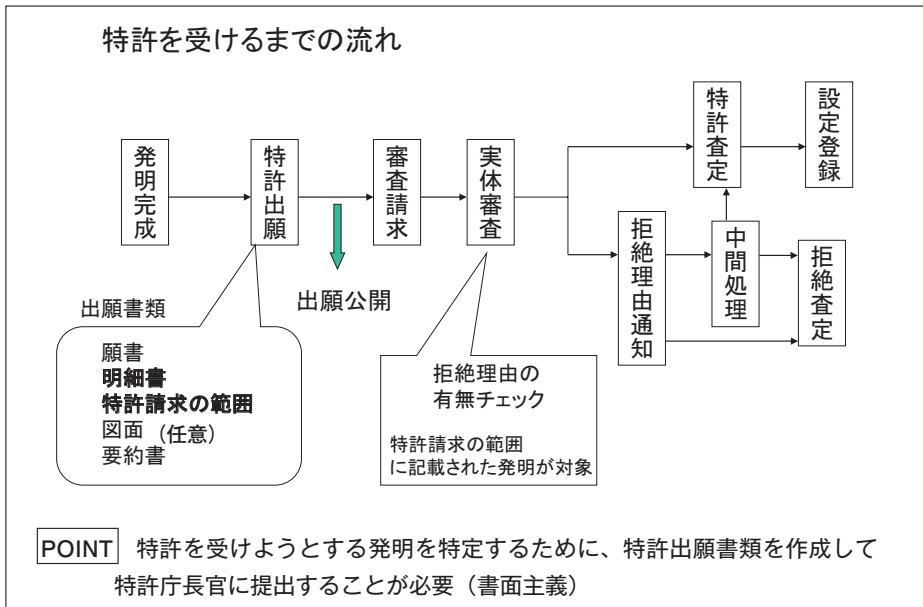
重要度ランキング



学習のテーマ

特許を受けようとする場合には、出願書類を特許庁長官に提出する特許出願を行わなければなりません。本節では、特許出願に際してどのような書類を作成しなければならないのか、各書類にどのような内容を記載しなければならないのか、及び、各書類の役割について学習します。また、複数の発明を一出願で権利化するための要件として、発明の単一性について学びます。

特許を受けるまでの流れ



(1) 特許出願書類

特許出願書類とは、特許出願にあたって特許庁長官に提出する書類であり、願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書の5種類があります（特36条1項、2項）。

(2) 各書類の役割と記載事項・記載要件

特許を受けようとする者は、特許を受ける権利を有するだけではなく、願書に加え、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければなりません（特36条1項、2項）。特許出願書類の各々について、役割と記載要件（どのような内容を記載しなければならないか等）を確認していきましょう。

① 願書

「願書」とは、特許を受けようとする意思表示を明確にするための書面であり、以下の事項を記載しなければなりません（特36条1項）。

- ・特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所（特36条1項1号）
- ・発明者の氏名及び住所又は居所（特36条1項2号）

例えば、企業が特許出願する場合、「特許出願人の氏名又は名称」の欄には会社の名称を記入し、「発明者の氏名」の欄には実際に発明を開発した人の氏名を記入します。

② 明細書

発明の内容を詳細に記載した書面であり、公開されることにより**技術文献**（特64条、特66条3項）としての役割を果たします。そして、明細書で発明の内容が詳細に開示できていない場合（明細書が技術文献として機能しない場合）、記載不備により特許権が与えられません。また、明細書の記載は、特許請求の範囲の用語の意義を解釈する際に考慮されます（特70条2項）。明細書には、以下の事項を記載しなければなりません（特36条3項）。

- ・発明の名称（特36条3項1号）
- ・図面の簡単な説明（特36条3項2号）
- ・発明の詳細な説明（特36条3項3号）

発明の詳細な説明には、経済産業省令で定めるところにより、**当業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りません**（実施可能要件）。また、特許出願の時に知っている**文献公知発明**があれば、「発明の詳細な説明」の中に文献公知発明に関する情報の所在を記載することも要求されています（特36条4項1号、2号）。

③ 特許請求の範囲

特許請求の範囲は、明細書で開示した発明の中から、出願人が特許権による保護を求め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**といいます）を記載する書面です（特36条5項）。特許請求の範囲に記載された内容が、審査官により審査される対象となり、権利付与後には特許権によって保護される範囲になります（特70条1項）。特許請求の範囲の記載要件は、以下の通りです。

特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明を特定するための書面であり、特許権の権利範囲を定める権利書になります。また、特許請求の範囲は、明細書の「発明の詳細な説明」に記載された内容であり、明確かつ簡潔に記載されたものでなければなりません。

- ・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**（特36条6項1号）
- ・特許を受けようとする発明が**明確であること**（特36条6項2号）
- ・請求項ごとの記載が簡潔であること（特36条6項3号）
- ・その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること（特36条6項4号）

なお、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明を請求項に区分し、**各請求項ごとに、すべての発明特定事項を記載しなければなりません**（特36条5項前段）。また、同一の発明を複数の請求項に記載することも可能です（特36条5項後段）。

④ 図面

図面は、明細書の理解を助けるために、発明の具体的構成を図示した書面であり、提出については任意です。なお、図面に図示された内容は、特許請求の範囲の用語の意義を解釈する際に考慮されます（特70条2項）。

図面の提出は任意ですので、発明の内容を説明する上で不要であれば提出しなくても構いません。なお、実用新案制度では、図面が必須の提出書類になっています（実5条2項）。

⑤ 要約書

要約書は、**技術情報へのアクセスを容易にすることを目的として用意**され、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要、その他経済産業省令で定める事項を記載した書面です（特36条7項）。技術情報としてのみ用いられ、特許権の効力が及ぶ範囲（技術的範囲）の解釈のために用いることはありません（特70条3項）。

⑥ 特許出願書類に不備がある場合

願書の記載不備や要約書が提出されない場合

補正命令の対象となり（特 17 条 3 項 2 号）、従わない場合には出願が却下され得ます（特 18 条）。

⑦ 明細書や特許請求の範囲に記載不備がある場合

明細書の発明の詳細な説明の記載不備（特 36 条 4 項 1 号、2 号）や、特許請求の範囲の記載不備（特 36 条 6 項 1 号乃至 4 号）は、直接又は間接的に、**出願の拒絶**（特 48 条の 7、特 49 条 4 号、5 号）、**特許異議申立て**（特 113 条 4 号）、**特許の無効**（特 123 条 1 項 4 号）の**各理由**となります。

ただし、形式的な要件違反（特 36 条 4 項 2 号、特 36 条 6 項 4 号）の場合、発明自体に実体的瑕疵はないので、特許異議申立ての理由、特許無効の理由にはなりません。

（3）発明の単一性

発明の単一性とは、一つの願書で特許出願することが許容される発明の範囲をいいます（特 37 条）。単一性の要件を満たす二以上の発明は、一の願書で特許出願することができます。

発明の単一性の要件

二以上の発明が一定の「**技術的關係**」を有していることが、発明の単一性の要件となります。一定の「技術的關係」にあるか否かは、**特許請求の範囲中の各請求項に記載された発明同士の関係**で判断します。具体的には、経済産業省令で定める技術的關係を有するか否かにより判断し、その内容は特許法施行規則に委任しています（特 37 条）。より詳しく説明すると、二以上の発明が、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している**技術的關係を有するか否か**で判断します（特施規 25 条の 8 第 1 項）。

単一性を満たさないにもかかわらず二以上の発明を一の願書で特許出願した場合（いわゆる**単一性違反**）は、特許出願の拒絶理由となります（特 37 条、特 49 条 4 号）。この**拒絶理由の解消策**として、**出願分割**（特 44 条）、**補正による請求項の削除**（特 17 条の 2）があります。なお、発明の単一性は出願の形式的な要件であり、仮に単一性を満たさないまま特許がなされた場合であっても、**特許異議申立理由**、**無効理由**（特 123 条 1 項各号）とはなりません。

< Memo >

特許を受けた発明に係る特許出願の内容は特許公報によって公開されますが、それよりも前に、特許出願の内容は、出願公開によって公開されます。本節では、出願公開の際に公開される内容について学習します。

(1) 出願公開とは

出願公開制度は、原則として特許出願の日から1年6月経過した特許庁に係属するすべての特許出願について、審査の段階にかかわらず、特許出願書類の内容等を特許公報に掲載して一般に公開する制度です（特64条）。

(2) 出願公開の内容

① 出願公開の主体、対象

原則として、出願公開時に特許庁に係属する特許出願のすべてが公開の対象となり、特許庁長官が行います（特64条1項）。よって、出願公開までに取下げ、放棄、却下された特許出願や、拒絶査定又は審決が確定した出願は、出願公開の対象から除かれます。なお、すでに特許掲載公報（特66条3項）が発行されたものは、出願公開の対象から除かれます（特64条1項）。

② 出願公開の方法

出願公開は、特許公報に下記の事項を掲載する全文公開方式により行われます（特64条2項各号）。

ただし、願書に添付した明細書等や外国語書面等の事項を掲載することが公序良俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該事項は掲載されません（特64条2項ただし書）。また、要約書の記載事項については特許庁長官が作成したものが掲載される場合があります（特64条3項）。

③ 出願公開の請求

出願の公開は、原則として、出願日又は優先日から1年6月を経過した後ですが（特64条1項、特36条の2第2項かつこ書）、特許出願人により出願公開請求書が提出されて（特64条の3）、出願公開の請求がなされた場合は、1年6月経過前であっても公開されます（特64条1項、特64条の2）。

なお、一度した出願公開の請求は取り下げることができません（特64条の2第2項）。特許庁の事務処理上、公開中止が間に合わずに出願公開されてしまうということも想定されるためです。

< Memo >

特許を受けるためには、特許出願された発明について特許庁で審査を受ける必要があります。また、この審査を受けるためには出願審査の請求を行う必要があります。本節では、出願審査の請求について学習します。

(1) 出願審査の請求とは

出願審査の請求とは、特許出願について実体審査の開始を求める手続です（特 48 条の 3）。つまり、特許出願について実体審査を受けるためには、出願審査の請求を行わなければなりません。

(2) 出願審査の請求の内容

① 主体要件・時期的要件

何人も、特許出願日から 3 年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができます（特 48 条の 3 第 1 項）。ただし、分割出願、出願変更、実用新案登録に基づく特許出願（以下、分割出願等）については、特許出願日から 3 年を経過しても、その出願の日から 30 日以内に限り、出願審査の請求をすることができます（特 48 条の 3 第 2 項）。

なお、特許出願日から 3 年以内に¹出願審査の請求がなかったときは、特許出願は取り下げたものとみなされます（取下擬制）（特 48 条の 3 第 4 項）。

② 手続的要件

出願審査の請求をしようとする者は、以下の事項を記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければなりません（特 48 条の 4）。

- ・請求人の氏名又は名称及び住所又は居所（特 48 条の 4 第 1 号）
- ・出願審査の請求に係る特許出願の表示（特 48 条の 4 第 2 号）

(3) 出願審査の請求の効果

出願審査の請求がされた特許出願から²実体審査が行われます（特 48 条の 2）。ただし、出願審査の請求後、早急に実体審査を受けたい場合には、優先審査制度（特 48 条の 6）や、早期審査制度を利用することもできます。

なお、出願審査の請求は取り下げることができません（特 48 条の 3 第 3 項）。一度開始された審査を無駄にしないためです。

また、出願公開前に出願審査の請求があった場合には出願公開の際又は出願公開の後に遅滞なく、出願公開後に³出願審査の請求があった場合には出願審査の請求の後に遅滞なく、特許庁長官により、出願審査の請求がされた旨が特許公報に掲載されます（特 48 条の 5 第 1 項）。さらに、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、特許庁長官により、出願審査の請求がされた旨が特許出願人に通知されます（特 48 条の 5 第 2 項）。

< Memo >

特許法では、先願主義及び拡大先願（準公知）を採用しており、同じ発明について複数の特許出願がなされた場合、一の特許出願のみに特許を認めることとしています。本節では、先願主義とはどのようなものかについて学習します。

(1) 先願主義とは

先願主義とは、同一の発明や考案について二以上の出願があったとき、最先の出願人のみに特許権を付与する制度であり、特許法 39 条に規定されています。

なお、「先願」、「後願」とは、出願日を基準として先の日にされた出願、後の日にされた出願という意味です。

(2) 先願主義の内容

特許権は独占排他権であるため（特 68 条）、重複特許を排除して、一つの発明に対して唯一の特許権を発生させる原則（一発明一特許の原則）を実現する必要があります。この手段として、最初に発明した者に特許権を付与する**先発明主義**がありますが、発明時の特定が困難であり不安定な権利が発生することになると共に、発明の秘藏化を助長するおそれもあります。そこで、特許法は、**判断時点の客観性と権利安定化の利点を考慮し**、いち早く特許出願により開示を行った者を保護する**先願主義**を採用することとしました（特 39 条、特 49 条 2 号）。

① 主體的な判断基準

先願主義は、重複特許の排除のため、先願と後願の発明者又は出願人の異同にかかわらず適用されます。

2 つの特許出願に特許を認めた場合、同一の発明について 2 つの特許権が発生し、一方の特許権が誰かに移転されてしまうと、先願主義の存在意義が失われるからです。

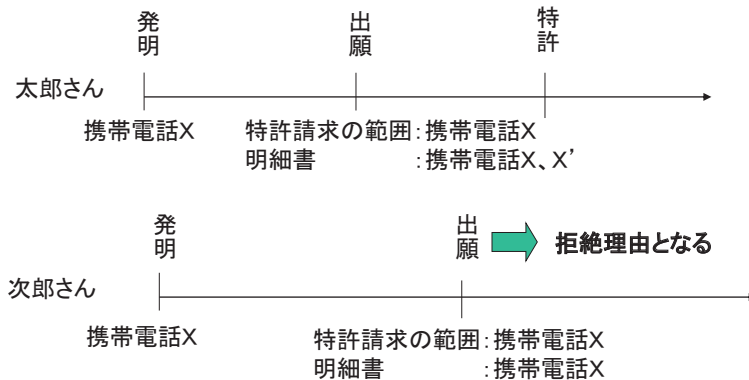
② 客體的な判断基準

先願主義では、先願である特許出願若しくは実用新案登録出願が後願を排除できます。ここで、先願主義において先願が後願を排除できる範囲は、重複特許の排除の観点で、特許査定・審決時の特許請求の範囲に記載された発明に限られます。

③ 時期的な判断基準

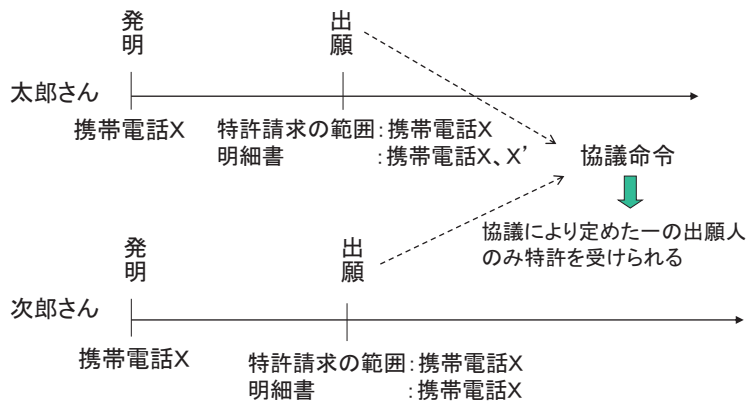
先願主義は、時分までを問題とせず、原則として現実の出願日を基準として先後を判断します。ここで、先願主義は、重複特許の排除の観点で、同日出願同士についても適用され、協議制が採用されています（特 39 条 2 項、4 項、6 項）。協議が不能又は不調の場合には、いずれの特許出願も特許を受けることができません（特 39 条 2 項後段）。

先願主義 その1(異日出願)



Point 権利化したい発明同士が同一である場合に先願主義が適用

先願主義 その2(同日出願)



Point 同日出願の場合、協議により定めた一の出願人のみ特許を受けられる

④ 後願を排除する効力

- ・先願主義では、重複特許の排除の観点で、特許出願と同時に先願の地位が発生し、特許権の設定の登録により確定します。後願を排除するために、出願公開等は要求されません。
- ・先願主義では、重複特許の排除の観点で、特許出願の放棄、却下、取下げ、拒絶査定・審決の確定により、**先願の地位がなくなります**（特 39 条 5 項）。つまり、特許権が発生しなければ、重複特許となり得ないので、特許されなかった場合、先願主義により後願を排除することはできません。ただし、同日出願で協議が不能又は不調の場合に拒絶査定・審決の確定した場合は、先願の地位がなくならず後願を排除できます（特 39 条 5 項ただし書）。

(3) 特許法上の取扱い

- ① 特許出願に係る発明が先願主義により排除されない場合
他の特許要件を満たせば、特許査定又は特許審決がなされ、特許を受けることができます（特 51 条、特 159 条 3 項、特 163 条 3 項）。
- ② 特許出願に係る発明が先願主義によって排除される場合
出願の拒絶理由（特 49 条 2 号）、特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）、特許の無効理由（特 123 条 1 項 2 号）となります。

< Memo >

本節では、前節で学習した先願主義の規定と並ぶ後願の排除規定である拡大先願（特 29 条の 2）について学習します。

（1）拡大先願（特 29 条の 2）とは

拡大先願とは、後願の特許出願後に特許掲載公報等の発行又は出願公開等がされた先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、実用新案登録請求の範囲又は図面（以下、明細書等）に記載された発明又は考案と同一の発明について後願が拒絶される制度であり、特許法 29 条の 2 に規定されています。

「願書に最初に添付した」とは、文字通り、「願書に最初に添付されていた時点における」という意味です。

（2）拡大先願（特 29 条の 2）の内容

出願時に新規性を有していても、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と同一の発明を記載する後願の明細書等は、公開しても何ら新たな技術情報を提供するものでなく、保護の必要性が低く、法目的（特 1 条）の達成にも貢献しません。そこで、特許法は、出願公開制度（特 64 条）を採用するにあたり、出願公開等がされた先願の明細書等に記載された発明等と同一の発明についての後願を拒絶する拡大先願（準公知）を採用することとしました（特 29 条の 2、特 49 条 2 号）。

① 主體的な判断基準

特許法 29 条の 2 は、関連発明の保護及び奨励という観点から、先願と後願の発明者又は出願人のいずれかが同一である場合には適用されません。

② 客體的な判断基準

特許法 29 条の 2 では、先願である特許出願若しくは実用新案登録出願が後願を排除できます。また、特許法 29 条の 2 において先願が後願を排除できる範囲は、発明の開示という観点から、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された全範囲です。なお、外国語書面出願の場合には、外国語書面に記載された範囲で後願を排除できます。

③ 時期的な判断基準

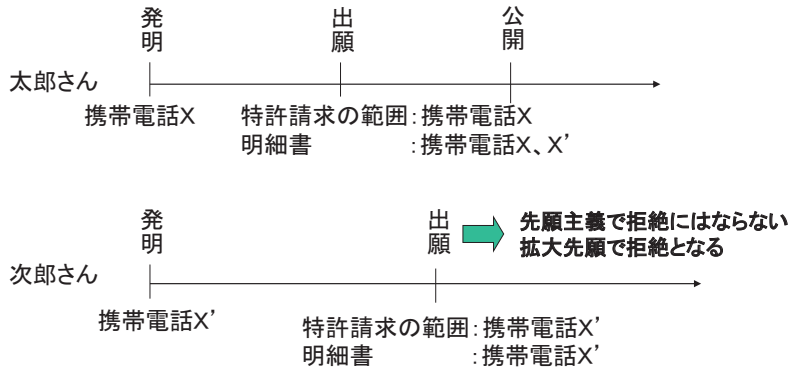
特許法 29 条の 2 は、発明の開示という観点から優劣をつけることができないので、同日出願同士に対しては適用されません。

④ 後願を排除する効力

特許法 29 条の 2 は、発明の開示という観点から、先願が出願公開又は特許掲載公報の発行がされて、はじめて後願を排除することができます。

また特許法 29 条の 2 は、いったん出願公開等があれば、その後、先願が拒絶等されても後願を排除することができます。

拡大先願(特29条の2)



Point

- ・先願の出願書類>後願の発明(特許請求の範囲に記載された発明)
- ・先願が公開されると後願が拒絶される
- ※発明者・出願人が同一であれば適用なし

(3) 特許法上の取扱い

① 特許出願に係る発明が特許法 29 条の 2 により排除されない場合

他の特許要件を満たせば、特許査定又は特許審決がなされ、特許を受けることができます(特 51 条、特 159 条 3 項、特 163 条 3 項)。

② 特許出願に係る発明が特許法 29 条の 2 によって排除される場合

出願の拒絶理由(特 49 条 2 号)、特許異議申立ての理由(特 113 条 2 号)、特許の無効理由(特 123 条 1 項 2 号)となります。