

見本テキスト

基本テキスト

弁理士試験
ELEMENTS
エレメンツ

1

第5版

特許法
実用新案法

TAC弁理士講座 編
早稲田経営出版

213-0179-1004-11

第 1 章

特 許 法

産業財産権の概要

重要度 ★★★

学習到達目標

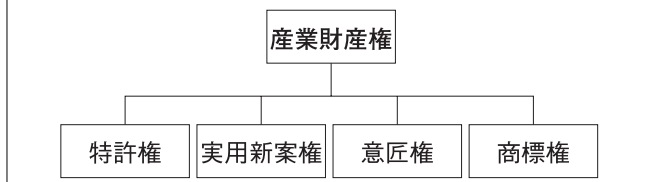
- ①産業財産権の種類として、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権を把握
- ②各産業財産権を規律する産業財産権法の内容を理解
- ③産業財産権に関する主要な国際条約の種類を理解
- ④短答式試験（以下、短答式という）、論文式試験（以下、論文式という）、口述試験（以下、口述という）のそれぞれの試験の出題範囲を把握
- ⑤論文式と口述においては、産業財産権法が試験範囲であることを把握
- ⑥論文式と口述でも条約が産業財産権法に絡めて出題される場合があり、実質的には試験範囲になっていることに留意

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒ 産業財産権法の種類を説明できるか。
- ☒ 特別法と一般法の違い、実体法と手続法の違いを説明したうえで、産業財産権法はそれぞれいずれに該当するのかについて説明できるか。
- ☒ 短答式、論文式、口述のそれぞれの試験範囲を説明できるか。

1 産業財産権とは

〈産業財産権の種類〉



産業財産権とは、従来使われていた「工業所有権」と同義の語であり、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称である。定義上、産業財産権に著作権は含まれない。特許権、実用新案権、意匠権及び商標権は、特許庁の審査を経て、設定登録されることにより発生する。

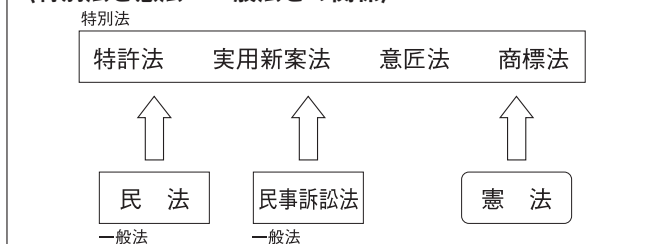
2 産業財産権を規律する法律

特許権は特許法、実用新案権は実用新案法、意匠権は意匠法、商標権は商標法で規律している。

3 特別法と一般法

特許法、実用新案法、意匠法及び商標法は、民法や民事訴訟法等の一般法に対する特別法である。特別法は一般法に優先する。すなわち、特別法に規定されている事項と一般法に規定されている事項とが異なる場合には、特別法に規定されている事項が優先して適用される。そして、特別法に規定されていないことは、一般法が適用される。

〈特別法と憲法・一般法との関係〉



用語

「産業財産権」

2002年7月3日の政府の知的財産戦略会議で決定された知的財産戦略大綱では、「工業所有権」という用語に代えて「産業財産権」を用いることが謳われている。なお、同大綱では、従来の「知的所有権」の用語を「知的財産権」に統一することも謳われている。

しかし、条約の訳文では未だに「工業所有権」という語が使われている。

法律用語

「財産権」

経済的取引の客体を目的とする権利の総称をいう(『法律学小辞典』p442)。特許権、実用新案権、意匠権及び商標権は、土地等の不動産と同じく財産権の一種であり、譲渡や相続によって権利を移転できる。

法律用語

「一般法」

適用領域が限定されていない法をいう。

定義

「特別法」

適用領域が限定された法をいう。

補足説明

通常は、相対的に、「特別法」の適用領域を包摂する一層広い適用領域をもつ法を「一般法」、「一般法」の適用領域の一部を適用領域と呼ぶものを「特別法」と呼ぶ(『法律学小辞典』p28)。

補足説明

憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない(憲98条1項)。憲法を一般法とは呼ばない。

4 実体法と手続法

じったいほう
「実体法」：法律関係の内容を定める法をいう。

例：民法や刑法

「手続法」：実体法を実現するための手続を定める法をいう。

例：民事訴訟法や刑事訴訟法

特許法には、特許に関する「実体法」と「手続法」の両方が規定されている。すなわち、特許法は、実体法のような規定（例：特許権の効力を定める規定）を有し、かつ、手続法のような規定（例：特許権が発生するまでの手続を定める規定）を有しているのである。

これは、他の産業財産権法でも同様である。なお、産業財産権法の特徴として、特許法を基本とするとの考え方から、特許法の規定内容が、その他の実用新案法、意匠法、商標法でも準用されている。よって勉強は特許法から始めなければならない。そこで、まず特許法について学び、その内容を十分に理解することが重要となる。

法律用語

「準用」

ある事項に関する規定を、それに類似する他の事項について、必要な変更を加えて働かせることをいう（『法律学小辞典』p1296）。

5 産業財産権に関連する国際条約

(1) パリ条約

工業所有権の国際的保護に関する条約である。1883年に誕生し、現在でも工業所有権の基本的条約として効力を有している。

(2) 特許協力条約 デーシーティー（PCT：Patent Cooperation Treaty）

パリ条約を前提にしつつ特許の分野における国際協力を図るための条約であり、PCTと略称されている。特許制度の国際化・協調化を飛躍的に、かつ、極めて強力に推進している。この法律は手続面での統一化を図った条約であり、実体面についてはなんら規定していない。

(3) マドリッド協定議定書

パリ条約を前提にしつつ、商標の国際登録を認める条約である。マドリッドプロトコル（Madrid Protocol）又はこれを略して、マドプロとも呼ばれている。なお、マドリッド協定という条約も存在するので、混同しないように注意が必要である。

(4) ^{トリップス}TRIPS 協定

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights）のことであり、知的所有権の保護水準の世界的規模での引上げ等を目的としている。

この TRIPS 協定は WTO（World Trade Organization）の管轄であり、パリ条約等を司る WIPO とは別の枠組みから締結された条約である。しかしながら、パリ条約の実体規定をそのまま引用し、さらに、より高度な保護水準を定める規定を置いている。

TRIPS 協定にいう知的財産権には、産業財産権のみならず、著作権等も含まれる。

(5) わが国の条約加入状況等

わが国は、パリ条約、特許協力条約、マドリッド協定議定書及び TRIPS 協定のいずれにも加入している。また、わが国は、各国際条約に加入する際には特許法等の改正を行い、各国際条約の内容を遵守している。

(6) その他

産業財産権に関連する国際条約として、欧州特許条約（EPC：European Patent Convention）がある。この欧州特許条約は、パリ条約を前提としたもので、加盟国は欧州諸国に限られている。わが国は欧州特許条約の加盟国ではないが、欧州特許条約の特許制度を利用することが可能である。

補足説明

わが国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする（憲98条2項）。

特許法の目的

重要度 ★★★

学習到達目標

- ①特許法の目的（特 1 条）を理解
- ②特許制度の目的は特許法に規定される各制度の根本であることを理解
- ③「発明の保護」と「発明の利用」を、それぞれ個別に理解
- ④「発明の保護」と「発明の利用」の関係（「調和」とは何か）を理解
- ⑤「発明の保護及び利用」「発明を奨励し」及び「産業の発達」の 3 者の関係を理解

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒特許法 1 条を再現できるか。
- ☒「発明の保護」の手段、「発明の利用」の 2 つのルートをいえるか。

▼ 他の項目との関連性

すべての項目に関連する。特許法の目的が各制度に反映されている。

1 特許法の目的

特許法第1条（目的）

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

特許法は、発明を奨励し、これによって「産業の発達」に寄与することを目的とする法律であり、この目的を達成するために「**発明の保護**」と「**発明の利用**」を図っている。

① 「発明の保護」

発明者（承継人を含む）に、一定期間、業として発明を独占的に実施する権利、いわゆる独占権を付与することをいう。

② 「発明の利用」

発明者による発明の開示と発明の実施を通じて、公衆に発明利用の道を提供することをいう。

（i）「発明者」に対して

「発明の保護」による利益、つまり特許権という独占排他的な権利を付与するが、その代わりに、発明を公開し、公衆に発明利用の道を提供する義務を課すものである。

（ii）「公衆」に対して

「発明の利用」による利益、つまり発明利用の機会を与えるが、その代わりに、一定期間発明を模倣しない、また実施しない義務を課すものである。

すなわち、特許法は、発明者と公衆の利益をたくみに調整し、全体として産業の発達ひいては公共の利益を図ったものであるということが出来る（『特許法概説』p3）。

補足説明

「特許法1条の位置付け」

特許法の他の条文は、すべて特許法1条に規定する法目的に帰するものであり、各条文を解釈するにあたって、同条の趣旨が参照される。

補足説明

「発明の奨励」

単に発明の誕生のみならず、誕生した発明の実施化・育成・企業化等の奨励をもいう。ここでの「発明の奨励」という語は広い意味で用いられている。

〈特許法の目的〉



「発明の保護」と「発明の利用」は、特許制度を支える2本の柱であり、そのいずれを欠いても特許制度は成り立たない。そして、「発明の保護」と「発明の利用」とのバランスも大切であり、どちらか一方に偏りすぎても円滑な特許制度の運用を図ることができない。

2 発明の保護

補足説明

特許権は、特許権者（特許権を有する者）がその発明を一定期間独占できる権利であることから（特68条）、独占権とも呼ばれる。また、独占排他権や排他独占権と呼ばれることもある。

法律用語

「権原」

ある法律的行为又は事実的行为をすることを正当とする法律上の原因をいう。

補足説明

なお、「権原」に誤用されやすい法律用語として、「権限」がある。「権原」と「権限」とは概念的に異なる。「権限」とは、国、地方公共団体、各種法人又は個人の機関（又は代理人）が法律上もしくは契約上なし得る行為の能力又はその範囲をいう（『法律学小辞典』p305）。

(1) 「発明の保護」の手段

特許制度は、発明を保護する手段として、特許権付与という保護手段を講じている。

(2) 特許権を付与することの効果

特許権が設定されると、その発明の実施は特許権者の支配下に置かれ、特許権者以外の者は自由に実施できなくなる。特許権者には、発明の実施によって生ずべき利益が保障される。

(3) 特許権を侵された場合

もし、他人が特許発明を正当な権原なく業として実施すれば、特許権の侵害として、特許権者には種々の救済措置が与えられる。具体的には、差止請求（特100条）、損害賠償請求（民709条）等である。

このように、新技術の独占が権利として保障されることで、特許権者は競争激甚な産業界において絶対的優位を確保することができる（「発明の保護」を行う意義）。

しかし、「発明の保護」は特許権者の利益のみを確保するものである。特許権を設定するだけでは、他人の経済活動の制約が大きくなり、逆に産業の発達を害するおそれがある。よって、「発明の保護」だけではなく、「発明の利用」も同時に確保されなければならない。これによって、特許法の目的である「産業の発達」を達成できる。

3 発明の利用

発明の利用は、「発明の公開」及び「発明の実施」という2つのルートを通じて行われる。

〈発明の利用〉

発明の公開：特許を受けるため発明者に課される絶対的な義務

発明の実施：特許権者に課される相対的な義務

(1) 発明の公開

① 意味

発明について個人的秘密の状態を解き、発明の内容を国家(わが国の管轄は特許庁)に開示すること(disclosure of secrets)をいい、発明者自らが広く公表ないしは発表することを意味しない。

開示された発明は、国家(特許庁)によって公衆に公表される。

② 義務

発明が広く公衆に利用されることを担保するため、特許を受けようとする者に発明の開示を義務づけている。発明の開示を怠るときには、特許権を付与しない。

③ 効果

科学技術上の情報が、政府、関係学会、産業界等に迅速に提供され、研究活動が著しく刺激促進され、よりよ

補足説明

「研究的利用」

試験・研究のためには、第三者は特許発明を自由に利用することができる（特69条）。

補足説明

実際問題として、発明者や特許権者の意思とは別に、正当な理由により発明の実施がされない場合も少なくない。

例：資金不足で実施化できない場合、実施化するためには関連技術の開発を要する場合、発明後の技術の陳腐化により実施の必要がなくなる場合等（『特許法概説』p6）。

補足説明

「特許権の存続期間」

特許権が存続し得る期間をいい、原則として特許出願の日から20年をもって終了する（特67条1項）。

い研究や技術の創造と開発へのステップとなるのである。

すなわち、発明は公開されることにより、自由な文献的利用及び研究的利用に委ねられ、さらなる改良発明の誕生を促し、科学技術水準の向上及び「産業の発達」に寄与する。

(2) 発明の実施

① 必要性

発明が公開により文献的・研究的利用に供されるだけでは、学問的な発達しか望めない。さらに進んで「発明の実施」が実際になされ、産業として利用されてこそ、発明の完全な利用が行われたことになり、特許法の目的である「産業の発達」に直接的かつ現実的に寄与することができる。

② 義務

特許権者は、発明の実施が経済的利益の独占につながることから、進んで自己の発明の実施を試みるものである。

しかし、発明の実施をするかどうかを特許権者の完全な自由意思に委ねると、実施が可能であるにもかかわらず発明の実施がされない場合があり、結局は産業の発達を害してしまうこととなりかねない。そこで、産業界の要請や公益上の要請に応じて適当な実施が行われるように、特許法にはさまざまな規定が置かれている（例：特83条）。

(3) 発明の自由実施

発明の文献的利用及び研究的利用（実施）は、前述のように自由であるが、これ以外の第三者による発明の自由実施は、その第三者が正当な権原を有しない限り、特許権の存続期間中は許されない。

しかし、特許権は有限であり、その存続期間満了後はもちろん、途中で権利が消滅したときも、何人も自由にその発明を実施することができる。

特許法は、発明の実施を一定期間に限り特許権者の独占とするが、その後は公衆の自由（いわゆる公有財産）とするものであり、これによって発明者と公衆による発明の利用をともに図っているものであるといえる（『特許法概説』p7）。

4 産業の発達

「発明の保護」と「発明の利用」を図ることにより発明の奨励を行うのは、発明の奨励が「産業の発達」という特許法の究極目的を達成するための手段となるからである。

特許権の発生

重要度 ★★★

学習到達目標

- ①特許権発生までの流れを理解し、説明可能に
- ②本文 2 の(1)～(9)の各手続を個別に理解
- ③本文 2 の(1)～(9)の順番を理解し、また、前後の手続との相関関係を理解

★ 目標到達までのチェックポイント

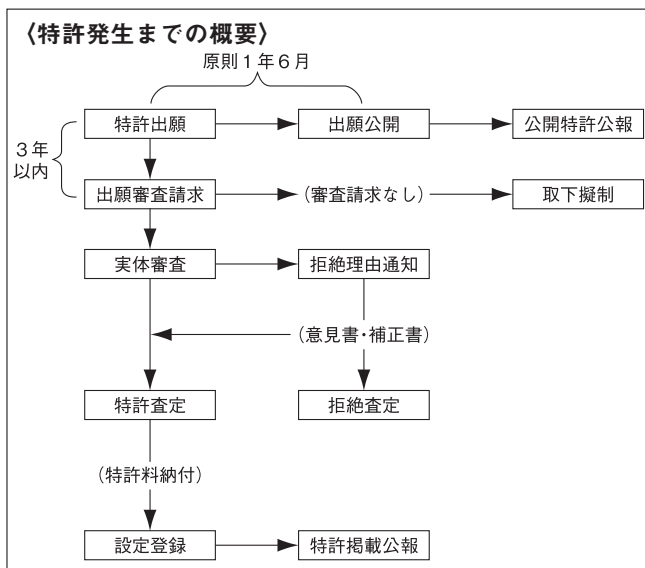
- ☒ 本文 2 の(1)～(9)の各手続を説明できるか。
(1)発明完成→(2)特許出願→(3)出願公開→(4)出願審査請求→(5)実体審査開始
→(6)特許査定→(7)特許料納付→(8)設定登録→(9)公報発行
- ☒ (1)～(9)のそれぞれの手続について、関連条文が頭に思い浮かぶか。
- ☒ (1)～(9)の流れを再現できるか。
- ☒ 特許法の構成を理解できたか。

▼ 他の項目との関連性

手続に関する項目のすべてと関連性を有する。本書の項目を挙げると煩雑になるので、各自流れを意識しつつ今後の項目を確認してほしい。

1 特許権発生までの概要

発明が完成してから特許権が発生するまでには、さまざまなケースがあるが、最低限必要な手続は次のとおりである。



2 各手続について

(1) 発明完成

産業上利用することができる発明をした者（発明者）が、その発明について特許を受けることができる（特 29 条 1 項柱書）。

その発明者は発明を完成させると、特許を受ける権利を原始的に取得することになる（特 29 条 1 項柱書）。なお、発明者は特許を受ける権利を他人へ移転することができる（特 33 条 1 項）。

発展知識

「特許を受ける権利」は、国家に対して特許を請求する権利であるから公権であるとともに請求権であり、かつ、財産権の一種であるともいえる。

(2) 特許出願

特許を受けるには、特許出願、つまり所定事項を記載し

補足説明

「特許公報」

特許公報は、特許出願及び特許権に関して必要な事項を広く一般公衆に知らしめるために発行するものである。特許公報の中には、実務上又は法律上呼び名が定められているものがある。

例：公開公報、特許掲載公報（特29条の2がかっこ書）、審決公報等。

定義

「出願審査請求」

審査官に特許出願について実体審査をしてもらうために、出願とは別に一定期間内に行う必要がある手続をいう（特48条の2）。

補足説明

「実体審査」

審査官によって、出願された発明が特許されるべきものか否かの判断、すなわち、拒絶理由（特49条各号）がないかどうかの審査がなされる。

補足説明

査定は、審査官による審査の最終判断を意味する。

た願書を特許庁長官に提出する必要がある（特36条1項）。願書に添付する書面には、たとえば、特許請求の範囲、明細書又は図面がある（同条2項）。特許庁に提出された出願書類が所定の書式どおりであるかのチェックを受け、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられる（方式審査）。

(3) 出願公開

方式審査を通過した出願は、原則として特許出願の日から1年6月を経過すると、その内容が特許公報（公開特許公報）に掲載され、出願公開される（特64条1項前段・2項本文）。

これにより、出願に係る発明の内容が特許公報（公開特許公報）を通じて一般公衆に知らされることで、発明の利用（特1条）に供される。

(4) 出願審査請求

何人も特許出願の日から3年以内に、特許庁長官に出願審査の請求をすることができる（特48条の3第1項）。なお、この期間内に出願審査の請求がなかったときは、出願は取り下げたものとみなされる（同条4項）。

(5) 実体審査開始

特許庁の審査官により、出願が登録要件を具備しているか否かの審査、すなわち実体審査が行われる。なお、この実体審査は、その特許出願についての出願審査の請求を待って行う（特47条1項、特48条の2）。つまり、実体審査に入るのは、出願審査の請求があったときに限る。

(6) 特許査定

審査官は、特許出願について拒絶の理由（拒絶理由、特49条）を発見しないときは、特許をすべき旨の査定（特許

査定)をする(特51条)。

一方、審査官が拒絶の理由を発見したときは、その拒絶の理由を記載した書面(拒絶理由通知書)を出願人に送付する(特50条)。出願人はこれに対し、意見書や手続補正書を提出することができる。そして、この意見書や補正書によっても拒絶理由が解消されておらず、特許できないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定をする(特49条柱書)。

(7) 特許料納付

特許権の設定の登録を受けるには、特許料として所定の金額を所定期間内に納付する必要がある(特107条1項、特108条1項)。納付しないときは、出願が却下される(特18条1項)。

(8) 設定登録

特許料の納付がされると、特許権の設定の登録がされる(特66条2項)。

この設定の登録により、特許権が発生する(同条1項)。そして、特許権は、原則として特許出願の日から20年をもって終了する(特67条1項)。

特許権の存続期間中、特許権者(特許権を有する者)は、業として特許発明の実施をする権利を専有することとなる(特68条)。

(9) 公報発行

特許権の設定の登録があったときは、所定の事項を特許公報(特許掲載公報)に掲載する(特66条3項本文)。これによって、設定登録された特許権の内容が公衆に知られる。

補足説明

意見書や補正書によって拒絶理由が解消された場合にも特許査定となる。

補足説明

ここにいう特許料とは、設定登録時に3年分を一括納付する「設定登録料」のことである(特107条1項)。

補足説明

存続期間の延長登録制度(67条の2)も存在している。

定義

「特許掲載公報」

特許法第66条3項の規定により、同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。

発展知識

「総則」は、総括的・基本的・共通的な定めを規定したものである。

補足説明

第5章には、規定されている条文がない。

第6章、第7章及び第8章は、なんらかの争いごとを解決するための手段が規定されている。

補足説明

第10章の「雑則」は、第9章までに入らない雑多な内容の規定をまとめたものである。

第11章の「罰則」は、特許権を侵害した者に対して罰金刑や懲役刑を科すこと等を規定したものである。

3 特許法の構成

第1章 総則（1条～28条）

第2章 特許及び特許出願（29条～46条の2）

第3章 審査（47条～63条）

第3章の2 出願公開（64条～65条）

第4章 特許権

第1節 特許権（66条～99条）

第2節 権利侵害（100条～106条）

第3節 特許料（107条～112条の3）

第5章 削除

第6章 審判（121条～170条）

第7章 再審（171条～177条）

第8章 訴訟（178条～184条の2）

第9章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
（184条の3～184条の20）

第10章 雑則（185条～195条の4）

第11章 罰則（196条～204条）

m e m o

学習到達目標

- ①発明とは何かを理解
- ②法上の発明に該当するか否かを判断可能に
- ③発明の定義（特2条1項）を再現可能に
- ④法上の発明の各要件を個別に説明可能に
- ⑤法上の発明に該当しないものの類型について、具体例とともに説明可能に
- ⑥法上の発明に該当しない場合の法上の取扱いについても説明可能に

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒ 発明の定義（特2条1項）を忠実に再現できるか。
- ☒ 法上の発明の各要件として、「発明」の定義における(1)～(4)の各要件を個別に説明できるか。
- ☒ 法上の発明に該当しないものの類型として、「発明」でないものの6つの類型における(1)～(6)の類型を個別に説明できるか。それぞれ具体例を挙げられるか。
- ☒ 特許出願の審査において、法上の発明に該当しないと認定された場合の取扱いについて説明できるか。

▼ 他の項目との関連性

①第5節 産業上利用することができる発明～第8節 発明の進歩性

発明が存在しなければ、特許権を得ることはできない。特許要件の中の最初の要件である。すなわち、「第5節 産業上利用することができる発明」～「第8節 発明の進歩性」までの前提である。

②第24節 拒絶理由、第35節 特許無効審判

発明でないことは、特許法29条1項柱書違反の拒絶理由及び無効理由になっているため、「第24節 拒絶理由」「第35節 特許無効審判」を学習する際に、必要に応じて本節の内容を復習してほしい。

1 発明の定義

特許法第2条（定義）

- 1 この法律で「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をいう。

(1) 自然法則を利用したものであること

- ① 自然法則（『特許法概説』p52）

「**自然法則**」とは、「自然」の領域（自然界）において経験によって見いだされる法則をいう。

例：水は高所から低所に流れる、丸太は水に浮かぶ等。

「**自然法則**」は、**自然科学上の法則に限られない**。

自然界において、経験上一定の原因によって一定の結果が生ずるとされるもの（経験則）も、ここにいう「自然法則」である。

- ② 自然法則の利用（『特許法概説』p52、53）

「自然法則」そのままでは発明にはならない。発明はこれを**利用**したものでなければならない。

例：水は高所から低所に流れるとの自然法則を利用して水車を作る、又は丸太は水に浮かぶとの自然法則を利用して丸太を結束していかだを作れば、自然法則を利用したものとして、発明になり得る。

自然法則の利用は、**全体としての利用**でなければならない。このことから、次のことがいえる。

- (i) 発明は、実施可能性のあるものでなければならない。
- (ii) 発明は、反復可能性又は再現可能性のあるものでなければならない。すなわち、発明は自然法則を利用するものである以上、何回繰り返しても実施することができ、かつ、つねに一定の確実性をもって同一結果を反復できるものであると同時に、発明者以外の第三者も発明者と同様に発明を実施（再現）できるものでなければならない。

補足説明

「自然法則についての認識」
発明は、自然法則を結果として利用するものであれば十分であり、発明者においてその法則についての正確かつ完全な認識を持つことは必ずしも必要でない。経験上取得したものならば十分である（『特許法概説』p53）。

発展知識

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」と「自然法則を利用していない部分」とがあるときは、全体として自然法則を利用しているか否かで判断される。その判断には、技術の特性が考慮される。

補足説明

「一定の確実性」は、必ずしも常に100%である必要はない。発明が開拓的ないし基本的なものの場合には、かえって確実性（成功率）が低いことが多い。

例：世界的発明として有名な御木本幸吉の養殖真珠法の発明（特許2670号）における最初の成功率は、わずか1～2%であったといわれている（『特許法概説』p53、55）。

補足説明

「思想」

物の発明が実施されるときは有体物（製品）となるが、これは発明の形体にすぎない。発明の本質はその形体のうちに存在する無形の観念である（『特許法概説』p57）。

定義

「思想」とは抽象的な観念（idea）又は概念（concept）をいい、具体的な形体とは対立するものである。

(2) 技術的思想であること

① 「技術」（『特許法概説』p55）

「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、産業上であると文化上であるとを問わず、実際に利用することができるものをいう。

いわゆる技能と称せられるもの（一個人の熟練によって到達できるもの。勘やコツと呼ばれるもの）とは異なる。「技術」は、知識として他人に伝達できる客観性のあるものでなければならないからである。

② 「技術的思想」（『特許法概説』p56）

一般に、発明は技術（新技術）といわれるが、**特許法上は、「技術的思想」であれば足り、技術そのものである必要は必ずしもない**。この意味で、発明は技術の卵であり、可能技術、潜在技術又は未確定技術ということもできる。すなわち、発明は、ただちに技術として成立する程度まで具体的である必要は必ずしもない。

ただし、少なくとも将来、技術として成立する可能性（単なる可能性ではなく、技術的見地からみて確実性がある可能性）を有するものでなければならない。

(3) 創作であること

「創作」（『特許法概説』p63～66）

発明の発明たるゆえんは、それが創作であるということである。創作であるためには、以下のことが必要である。

① 「新しさ」を有すること

創作であるためには、従来のもとは異なるものであること、すなわち、新しさが必要である。新しさの判断基準は、当該技術的思想の創作時でなければならない。

② 「作り出したもの」であること

創作は新しさを必要とするが、同時に新しい何ものかを作り出すことが必要である。この意味において、発明は、新しいが何ものをも作り出さない発見と区別される。

③ 作り出すことが自明の事柄でないこと

創作の名に値するものであるためには、単に新しいというだけではなく、さらに進んで従来のものから当然考えられる程度、いわゆる自明（obvious）の域を脱したものであること（non obviousness, originality）が必要である。

(4) 高度のものであること

特許法2条1項に規定する「高度のもの」という要件は、主として実用新案法における「考案」と区別するためのものである。「発明」に該当するか否かの判断においては、考慮する必要はない。

2 「発明」でないものの6つの類型

(特許・実用新案審査基準)

(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ない。

例：エネルギー保存の法則や万有引力の法則等の自然法則それ自体は、「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1つである「創作」とは、新たに作り出すことであるからである。

したがって、次のものは、「発明」に該当しない。

① 発明者が意識してなんらの技術的思想を案出していない天然物

例：鉱石

② 自然現象等の単なる発見

ただし、天然物から人為的に単離した化学物質や微生物等は創作したものであり、「発明」に該当する。

例：味の素（グルタミン酸塩）／特許 14805 号

本件特許発明は昆布煮汁の主要成分はグルタミン酸塩であるという結論に到達したのに起因するものであり、この点は学術上の発見である。しかし、これを基礎として本件の調味料を製

補足説明

実用新案法における「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう（実2条1項）。「考案」は、「低度のもの」に限られるわけではない。

補足説明

「発明」でないものの6つの類型は、特許庁の「特許・実用新案審査基準」によるものである。

補足説明

特許庁の審査基準には、「特許・実用新案審査基準」、「意匠審査基準」及び「商標審査基準」がある。これらの審査基準は、出願の審査が一定の基準に従って公平妥当かつ効率的に行われるように、特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方（行政解釈）をまとめたものである。

これらの内容は公表されており、特許庁のホームページから入手できる。必要に応じてその見直し（改訂）もなされている。

造することができることになったのは、新規な発明を完成したものであって、用途の発見ではない（『特許法概説』 p65）。

(3) 自然法則に反するもの

発明を特定するための事項の少なくとも一部に、自然法則に反する手段があるときは「発明」に該当しない。

例：熱力学第2法則に反する「永久機関」

発展知識

「ビジネス関連発明」は、一定の要件を満たすものであれば、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」として特許の対象になり得る。

(4) 自然法則を利用していないもの

次のものは、「自然法則を利用した」ものとはいえず、「発明」に該当しない。

① 自然法則以外の法則を利用しているもの

例：経済法則

② 人為的な取決め

例：ゲームのルールそれ自体

③ 数学上の公式

④ 人間の精神活動にあたるもの

⑤ 上記①～④のみを利用しているもの

例：ビジネスを行う方法それ自体

(5) 技術的思想でないもの

次のものは、技術的思想ではなく、「発明」に該当しない。

① 技能

例：ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方とに特徴を有する
フォークボールの投球方法

② 情報の単なる提示

例：機械の操作方法又は化学物質の使用法についてのマニュアル

③ 単なる美的創造物

例：絵画や彫刻

(6) 課題の解決が明らかに不可能な手段のみが示されているもの

例：硼素（ホウ素）等の中性子吸収物質を、タングステン等の溶融点

が比較的高い物質で包んでこれを球状とし、その多数を火口底へ投入することによって火山の爆発を防止する方法は、「発明」に該当しない。この方法は「火口底でウラン等が核分裂することによって火山が爆発すること」を前提条件としており、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であるからである。

3 用途発明

発見にもとづいて発明がなされることが非常に多く、また一方、発明が発見を促す例も少なくなく、両者の関係は極めて密接であるといえることができる。発明と発見との関係で、実務上最も問題となるものに「用途発明」がある。

「用途発明」とは、物の特定の性質（属性）を発見し、その性質をもっぱら利用する発明をいい、化学物質関係の発明に多い。

例：既知の物質 DDT に殺虫効果があることを発見した場合に、その属性を利用した「DDT を有効成分とする殺虫剤」の発明又は「DDT を虫にふりかけて殺虫する方法」の発明は、「用途発明」である（『特許法概説』 p64）。

補足説明

化学物質関係に「用途発明」が多いのは、化学物質の属性は多面的だからである。機械・器具・装置関係の発明には、ほとんど存在しない（『特許法概説』 p65）。

4 特定技術分野（特許・実用新案審査基準）

(1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

プログラムがつねに特許法上の発明と認められることになったわけではないが、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には、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」と認められる。

すなわち、**ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されている場合には、当該発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」といえる。**

定義

「ハードウェア資源」
たとえば、CPU（中央演算処理装置）等の演算手段やメモリ等の記憶手段である。

定義

「物」には、プログラム等が含まれる（特2条3項1号かっこ書）。平成14年の一部改正で追加された事項である。

「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せられたものをいう。以下、この節において同じ）その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう（同条4項）。なお、この「プログラムに準ずるもの」としては、たとえば、特殊なデータ構造が該当する。

(2) 生物関連発明

生物関連発明には、遺伝子工学に関する発明、微生物に関する発明、植物に関する発明及び動物に関する発明がある。

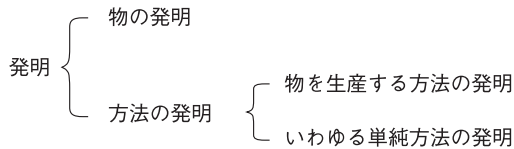
なお、生物は、微生物、植物又は動物を意味し、これには増殖可能な動植物の細胞も含まれる。

(3) 医薬発明

医薬発明とは、用途発明のうち医療分野に属する「物の発明」を意味する。

5 発明の種類（カテゴリー）

〈発明の種類〉



「発明」は「物の発明」と「方法の発明」とに大別される。

「方法の発明」はさらに、「物を生産する方法の発明（製法の発明）」とそれ以外の「いわゆる単純方法の発明」とに分けられる。

「物の発明」とは、発明の構成要件として経時的要素を含まないものをいい、「方法の発明」とは発明の構成要件中に経時的要素を包含しているものをいう。

「物を生産する方法の発明」とはその方法を実施した結果物として物が生産されるものをいい、「単純方法の発明」とは物の生産を伴わない、生産方法以外の方法をいう。

例：物の発明→靴下製造機

物を生産する方法の発明→靴下製造方法

単純方法の発明→製造した靴下の不良品を検査する方法

これらの分類は単なる表現上の問題ではない。

理由：特許されている発明(特許発明(特2条2項))がどのカテゴリーに属するかによって、その実施の範囲が異なり、その特許権の効力が異なるからである(同条3項各号、68条)。

補足説明

特許法2条3項1号～3号には、カテゴリーごとに発明の「実施」の内容が定められている。

6 法上の取扱い

出願された発明が、特許法2条1項の「発明」に該当しないときは、「産業上利用することができる発明」とは認められず、特許法29条1項柱書違反として、

- ① 出願拒絶の理由(特49条2号)となる。
- ② 特許無効の理由(特123条1項2号)となる。
- ③ 情報提供の理由(特施規13条の2第1項2号)となる。

【短答○×チェック】

1. この法律で「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をいう。

○ 特2条1項の規定のとおりである。

2. 特許法2条1項における自然法則とは、自然科学上の法則に限られない。

○ 自然界において、経験上一定の原因によって一定の結果が生じるとされるもの(経験則)も含まれる。

3. 特許法2条1項における技術とは、技能も含まれる。

× 客観的に他人に伝達することができないことから、技能は技術には含まれない。

4. 特許法2条1項における創作であるためには「新しさ」が必要である。

○ そのように解釈されている。

5. 特許法2条1項における高度のものとは、実用新案法と区別するための要件であり、発明に該当するか否かでは考慮する必要はない。

○ そのように解釈されている。

6. 発見は発明ではない。

○ 発見は発明とはならないが、その発見から創作を行えば発明となる。

7. 永久機関も発明の対象である。

× 自然法則に反するので発明には該当しない。

8. ゲームのルールは発明となる。

× ゲームのルールは自然法則を利用したとはいえないので発明ではない。

9. プログラムは発明の対象となる。

○ ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されている場合には、発明の対象となる。

10. 微生物も発明の対象となる。

○ 微生物も発明の対象に含まれる。

11. 新たに発見された自然法則は、特許の対象となる。

× 自然法則であるというだけでは特許の対象とはならない。

12. 天然物から人為的に単離された化学物質は、特許の対象となる。

○ それが自然法則を利用した技術的思想の創作といえるのであれば、特許の対象となる。

13. 徴収金額のうち 10 円未満を四捨五入して電気料金を徴収する集金方法は、特許の対象となる。

× 自然法則を利用していないので、特許の対象とはならない。

memo

産業上利用することができる発明

重要度 ★★★

学習到達目標

- ①産業上利用することができる発明（特 29 条 1 項柱書）とは何かを理解
- ②特許法上の発明（特 2 条 1 項）がすべて保護されるのではなく、そのうちの産業上利用可能性のある発明が保護される点を理解
- ③「産業上利用」の解釈を説明可能に
- ④産業上利用可能性がないとされる発明の類型を具体例とともに説明可能に
- ⑤産業上利用可能性がないとされる発明に該当した場合の特許法上の取扱いについても説明可能に

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒ 産業上利用することができる発明の趣旨を忠実に再現できるか。
- ☒ 「産業」「利用」の解釈について個別に説明できるか。
- ☒ 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの 3 つの類型を個別に説明できるか。それぞれ具体例を挙げられるか。
- ☒ 特許出願の審査において、「産業上利用することができない発明」に該当しないと認定された場合の取扱いについて説明できるか。

▼ 他の項目との関連性

①第 4 節 発明

発明の要件を満たしたうえで、その発明が産業上利用できるか否かを判断する。よって、前提として「第 4 節 発明」を理解しておく必要がある。

②第 7 節 発明の新規性、第 8 節 発明

産業上利用可能性のある発明というだけでは特許権を得られないので、それ以外の特許要件を本節学習後に確認してほしい。具体的には「第 7 節 発明の新規性」「第 8 節 発明」の進歩性等である。

③第 24 節 拒絶理由、第 35 節 特許無効審判

特許法 29 条違反は、拒絶理由及び無効理由になっているため、「第 24 節 拒絶理由」「第 35 節 特許無効審判」を学習する際に、必要に応じて本節の内容も復習してほしい。

1 趣旨

特許法第29条（特許の要件）

- 1 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。（以下略）

「産業上利用することができる発明」については、特許法 29 条 1 項柱書に規定されている。

特許法では、産業の発達という第 1 条の法目的を達成するために発明を保護する。したがって、すべての発明を保護するのではなく、産業の発達に寄与する発明のみを保護すべきである。

そこで、学術的又は実験的にのみ利用できるような発明等を特許の対象から排除するため、特許法 29 条 1 項柱書に「産業上利用することができる発明」を特許要件として規定した。

補足説明

「柱書」

1つの条項の中に、第 1 号、第 2 号というような「号」の列記がある場合に、その各号として列記されている部分以外の部分をいう。この「柱書」という言い方は俗称であり、法令用語上では「各号列記以外の部分」という。

2 「産業上利用することができる発明」の解釈

(1) 「産業」

主として生産業を意味する。

例：工業、鉱業、農業、林業、漁業、水産業及び牧畜業等

ここにいう「産業」は広義に解釈され、次のものも「産業」に含まれる。

- ① 生産を伴わない補助産業的なもの

例：運輸業

- ② サービス業

例：通信業

(2) 「利用」

特許法 2 条 3 項 1 号～3 号に規定する「実施」を意味する。

発展知識

再生医療関連技術も特許の対象となるように「人間を手術、治療又は診断する方法」の解釈が変更された。すなわち、人間から採取したものを原材料として医薬品（例：血液製剤）又は医療材料（例：人工骨）を製造するための方法は、人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして処理する方法であっても、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

(3)「産業上利用することができる発明」

学術的、実験的にのみ利用することができるような発明等は排除することを意味する。次の①～③は、「産業上利用することができる発明」に該当しないものの3つの類型（特許・実用新案審査基準）である。

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ているものであり、「産業上利用することができる発明」には該当しない。医療行為は、人道上広く開放すべきである性質を有するからである。

例1：人体に対して外科的処置を施す方法

例2：病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、物理療法等の手段を施す方法

例3：MRI検査で得られた画像を見て脳梗塞であると判断する方法

医療機器や医薬自体は、物であり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に含まれない。

② その発明が業として利用できない発明

次のものは、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

(i) 喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明

ただし、「髪にウエイブをかける方法」のように、個人的に利用され得るものであっても、業（美容業）として利用できる発明であれば「産業上利用することができる発明」に該当する。

(ii) 学術的又は実験的にのみ利用される発明

ただし、学校において使用される「理科の実験セット」のように、実験に利用されるものであっても、市販又は営業の可能性のあるものは「産業上利用することができる発明」に該当する。

③ 實際上、明らかに実施できない発明

理論的にはその発明を実施することは可能であっても、その実施が実際に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：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

3 法上の取扱い

「産業上利用することができる発明」（特 29 条 1 項柱書）に該当するか否かは、審査官が判断する特許要件の 1 つであり、次のように扱われる。

(1) 出願された発明が「産業上利用することができる発明」に該当するとき

他のすべての特許要件の具備を条件に設定登録され、特許権が発生する（特 66 条、特 68 条）。

(2) 出願された発明が「産業上利用することができる発明」に該当しないとき

特許法 29 条 1 項柱書違反として、

- ① 出願拒絶の理由（特 49 条 2 号）となる。
- ② 特許無効の理由（特 123 条 1 項 2 号）となる。
- ③ 情報提供の理由（特施規 13 条の 2 第 1 項 2 号）となる。

用語

「情報提供制度」

審査的的確性及び迅速性のいっそうの向上を図るために、何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願書類等を提出することにより、特許出願が特許要件を満たさないことの情報を提供することができることとしている（特施規 13 条の 2 第 1 項柱書）

用語

「情報提供」

従来では、情報提供が特許付与前に限って認められていたが（特施規 13 条の 2）、平成 15 年の一部改正により特許異議申立制度が特許無効審判制度と統合されたことから、特許付与の見直し機能を補うために特許付与後にも何人も情報提供をすることができるようにした（特施規 13 条の 3）。

【短答○×チェック】

1. 法が産業上利用可能性を特許要件として規定したのは、学術的又は実験的にのみに利用できるように発明等を特許の対象から排除するためである。

○ そのとおりである。

2. 産業とは主として生産業をいうが、産業は広義に解され、工業、農業、農林水産業をも含むものである。

○ 産業は広く解釈され、工業、農業、農林水産業も含まれる。

3. 産業上利用における利用とは、2条3項各号に規定する実施を意味する。

○ そのとおりである。

4. 人間を手術、治療又は診断する方法は産業上利用可能性がない。

○ 医療行為は人道上広く開放すべき性質を有していることから、産業上利用可能性がない発明とされている。

5. 實際上、明らかに実施できない発明であっても、理論的に可能であれば産業上利用可能性ある発明とされる。

× その実施が實際上考えられない場合には、産業上利用可能性がない発明とされる。

6. 喫煙方法のように個人的に利用される発明であっても、産業上利用可能性がある。

× 個人的にのみ利用される場合には、産業上利用可能性がないとされている。

7. 産業上利用できる発明に該当しない場合には、出願拒絶理由となるが特許無効理由とはならない。

× 産業上利用可能性がない場合には、特許無効理由にもなる（特123条1項）。

8. 痛みを伴わない人体の手術方法の発明は、産業上利用することができる発明に該当する。

× いわゆる医療行為は、産業上利用することができる発明に該当しない。

9. 美容（手術によるものを除く）のために人間の皮膚を測定する方法の発明は、産業上利用することができる発明に該当する。

○ 人体を必須の構成要件とする場合でも、いわゆる医療行為にあたらなないので、産業上利用することができる発明である。

10. 甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Aをした。イが特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当せず、当業者がAの出願前に同法第29条第1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたものでもない場合、Aは同法第29条の規定により拒絶されることはない。（平成20年第20問枝(イ)）

× 人間を手術、治療又は診断する方法の発明は産業上利用できない発明であるとして、特 29 条 1 項柱書の規定により拒絶される。

特許を受ける権利

重要度 ★★★

学習到達目標

- ①特許を受ける権利の意義・内容を理解
- ②特許を受ける権利の性質、特許を受ける権利の発生から消滅までの流れ、特許を受ける権利の内容を網羅的に理解
- ③共有に係る場合などの例外についても理解
- ④平成23年改正によって特許を受ける権利が特許権の発生後にも問題となってくる点を理解

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒特許を受ける権利の意義を理解したか。
- ☒特許を受ける権利の内容を説明できるか。
- ☒特許を受ける権利の性質を説明できるか。
- ☒特許を受ける権利の発生から消滅までの流れを理解したか。

▼ 他の項目との関連性

①第27節 権利侵害とその救済、第29節 実施権、第30節 職務発明

特許を受ける権利は「第27節 権利侵害とその救済」「第29節 実施権」「第30節 職務発明」等と関連する。どのような場面で問題となるのかをそれぞれの節を勉強した後に再度見直しておきたい。

1 特許を受ける権利の意義

特許を受ける権利とは、国家に対し特許権の付与を請求し得る請求権であって、譲渡性のある財産権のことである。そのため、特許を受ける権利は、公権的側面と私権的側面を有しているとされる。現在では両性質を有するというところに争いはないものの（『標準特許法』p71）、私権的側面（財産的側面）が重要であるとされる（『特許法』p157）。

発明は創作行為でありそれ自体価値が認められるので、発明完成と同時に発明に対する利益が生じる。特に、法は権利の安定性に鑑みて審査主義を採用していることから（特 47 条）、特許権発生までには一定期間を要する。したがって、発明完成から特許権の発生までの間、第三者の実施等から発明を何らかの方法で保護する必要がある。

そこで、法は、発明の完成により生じた利益状態を保護するため、特許を受ける権利を認めている（特 29 条 1 項柱書）。

2 特許を受ける権利の内容

(1) 権利の発生

特許を受ける権利は発明の完成と同時に発生する（特 29 条 1 項柱書）。特許要件を満たさなくても特許を受ける権利が発生するとする主観説と、特許要件を満たさなければ特許を受ける権利は発生しないとする客観説が存在している。

(2) 権利の主体

- ① 特許を受ける権利の原始的な取得者は、権利能力を有する自然人たる発明者である（特 29 条 1 項柱書）。発明という行為を法人は行うことができないことから、自然人のみが特許を受ける権利を有することがで

きる。それゆえ、職務発明の場合、特許を受ける権利は従業者等が原始取得する（特 29 条 1 項柱書、特 35 条 1 項）。共同発明（特 38 条）の場合は、特許を受ける権利は共同発明者全員に帰属することになる。

- ② 特許を受ける権利の承継人も特許を受ける権利の主体となり得る。特許を受ける権利は財産権であり、自由に移転できるからである。したがって、法人や職務発明の使用者等も、特許を受ける権利の承継取得が可能である（特 34 条、特 35 条 2 項・3 項）。

(3) 権利の客体

出願前は、特許要件を具備すると主観的に判断された発明、出願後は、特許請求の範囲に記載された発明が客体となる（特 36 条 5 項、特 70 条 1 項）。

(4) 権利の効力

① 公権的性質にもとづく効力

特許を受ける権利の公権的側面は特許付与を請求する側面であることから、出願（特 36 条）、出願分割（特 44 条）、出願変更（実 10 条等）等が認められる。また、一定要件下で、新規性喪失の例外の適用（特 30 条）が受けられる。

② 私権的性質にもとづく効力

特許権のような独占排他的効力は有していない。しかし、特許を受ける権利の侵害に対しては不法行為が成立する（最判平成 5 年 2 月 16 日（平成 3 年（オ）第 1007 号））。また、出願公開（特 64 条）から特許権の設定登録（特 66 条）までの間は、一定条件下で補償金請求権（特 65 条）が認められる。

③ 実施権、質権等の設定

特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる（特 34 条の

2)。平成20年改正により新設された規定である。この仮専用実施権は登録が効力発生要件となっている（特34条の4）。

また、特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮通常実施権を許諾することができる（特34条の3）。

一方で、特許を受ける権利は質権の目的とすることはできない（特33条2項）。公示手段がなく、これを認めると取引の安全が図れないからである。また、特許法に何らの規定もないことから抵当権の目的とすることもできない。ただし、特に禁止規定も存在していないことから譲渡担保の目的とすることは可能であると解されている。

④ 特許を受ける権利を有する者による特許権の移転登録請求（特74条）

平成23年法改正によって移転登録請求権を創設することにより、冒認又は共同出願違反をされてしまった真の権利者が、冒認者等から特許権を取り戻すことが可能とされた（特74条1項）。移転請求権が行使され、真の権利者への特許権の移転の登録がされたときは、当該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（特74条2項）。また、真の権利者が特許権を取得する機会を担保するため、真の権利者（特許を受ける権利を有する者）のみが、冒認又は共同出願違反を理由として無効審判を請求できることとした（特123条2項）。

(5) 権利の変動

① 主体の変動

特許を受ける権利は移転が可能である（特33条1項）。財産権ゆえに当然移転できるが、特許を受ける権利の公権的性質に鑑み、疑義をなくすために注意的に規定したものである（『工業所有権法逐条解説』p97以下）。また、

発展知識

特許を受ける権利が財団抵当における財団の組成物となるかについては解釈に委ねられている（『特許法』p165）。さらに、企業担保に特許を受ける権利は含まれる（『特許法』p165）。特許を受ける権利が強制執行の対象となるかについても争いがあ（『特許法』p166）。

発明者名誉権のような人格的側面を発明者は有していることから、特許を受ける権利はそのような側面を有していないことも注意的に規定したものである（『新・注解特許法』 p359）。

出願前の承継は、特定承継及び一般承継ともに出願が第三者対抗要件である（特 34 条 1 項）。適当な公示手段がないために出願によることとし、また、効力発生要件とすると出願前の承継が不可能となるからである。

なお、民法上は、不動産に関する物権変動の対抗要件として第三者に対抗するためには登記が必要である（民 177 条）。

出願後の承継は、一般承継を除き、届出が効力発生要件である（特 34 条 4 項）。これは、権利の帰属関係を明確にするためである。一般承継が除かれているのは、権利者が不存在となる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なければならない（特 34 条 5 項）。

特許を受ける権利が共有に係る場合の持分の譲渡については、他の共有者の同意が必要である（特 33 条 3 項）。譲受人の資本金や技術力いかんで、他の共有者の持分の価値が著しく変動するからである。また、仮専用実施権の設定や仮通常実施権の許諾についても共有者の同意が必要である（特 33 条 4 項）。さらに、出願が拒絶された場合の拒絶査定不服審判の請求も共同で行う必要がある（特 132 条 3 項）。

② 客体の変動

特許請求の範囲の補正等により客体の変動する（特 17 条、特 17 条の 2 等）。

(6) 権利の消滅

特許を受ける権利は従来以下のような場合に消滅するとされてきた（『特許法』、注解 4 版 p444 以下）。

- ① 特許権の設定の登録（特 66 条）により発展的に消滅する。
- ② 出願の拒絶査定又は審決の確定により消滅する。
- ③ 相続人の不存在の場合に消滅する。
- ④ 公開されることにより、出願者及び出願者から特許を受ける権利を承継した者を除いて、特許を受ける権利は事実上消滅する。
- ⑤ 特許を受ける権利の放棄により消滅する。

しかし、平成 23 年改正により、特許を受ける権利を有する者による特許権の移転登録請求権（特 74 条）が創設されたことにより、従来までの見解では対応できない場合が出てきた。

すなわち、冒認出願人による特許出願が特許権の設定登録を受けたとしても、冒認された者の特許を受ける権利は消滅しないことが法文上明確にされたからである（特 74 条）。本改正によって、少なくとも、特許を受ける権利は冒認出願が特許権の設定登録を受けた場合には残存していると解釈されることとなった。

一方で、従来は特許を受ける権利はその発明の公開によっても事実上消滅するとされてきた。例えば、同一発明を異なる者がした場合に、一方の者が特許出願しその発明が出願公開されると、他方の者の発明に係る特許を受ける権利は事実上消滅するとされていたのである（上記④）。しかし、平成 23 年改正により、少なくとも冒認出願者の出願公開によっては特許を受ける権利は消滅しないことが明確化された。

【短答〇×チェック】

1. 特許を受ける権利は発明の完成と同時に法人に原始的に帰属することがある。

× 発明を行うのは自然人のみであり、法人に原始的に帰属することはない。

2. 特許を受ける権利は公権的側面しか有しない。

× 特許を受ける権利は公権的側面と私権的側面を有する。

3. 特許を受ける権利は法人が有する場合もある。

○ 特許を受ける権利が発明者に原始的に帰属した後、特許を受ける権利の譲渡を受けた場合には（特 33 条 1 項）、法人でも特許を受ける権利を有する場合がある。

4. 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる。

○ 特 34 条の 2 の規定のとおりである。

5. 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができる。

× 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない（特 33 条 2 項）。

6. 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

○ 特 33 条 3 項の規定のとおりである。

7. 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、譲渡人に対抗することができない。

× 「第三者」に対抗することができないだけである（特 34 条 1 項）。

8. 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

○ 特 34 条 4 項の規定のとおりである。

9. 特許を受ける権利の侵害行為に対して、不法行為にもとづく損害賠償を請求することができる。

○ 判例によれば（最判平成 5 年 2 月 16 日（平成 3 年（オ）第 1007

号))、不法行為にもとづく損害賠償請求が可能である。

10. 特許が第123条第1項第2号に規定する要件に該当するとき（その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る）又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

○ 特74条の規定のとおりである。