

第1章 総則

第1条（目的）

【重要度☆】

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、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

発明の保護：①最大の保護→特許権、②その他の保護→特許を受ける権利、補償金請求権、手続面の保護等

発明の利用：①公開→文献的利用、②実施→各種実施権、存続期間満了後の自由実施等

第2条（定義）

【重要度☆☆☆】

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。

- 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
- 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 - 一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
 - 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
 - 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 4 この法律で「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つて、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をいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

■ 第1項 発明

「自然法則」：自然界において経験によって見出される法則をいう。

「自然法則の利用」：全体として利用していればよい。

一定の確実性が必要だが、自然法則の認識は不要。

→数学、論理学的法則、経済法則等は含まれず。

「技術的思想」：ただちに技術として成立する程の具体性は不要。

「高度のもの」：考案との関係から規定している（逐条解説）。

非発明の例：① 自然法則そのもの

② 単なる発見

③ 自然法則に反するもの（例：永久機関）

④ 自然法則を利用していないもの

（i）自然法則以外の法則のみを利用（例：経済法則等）

（ii）人間の精神活動を利用（例：暗号作成方法）

（iii）電柱による広告方法等

⑤ 技術的思想でないもの

（i）技能

（ii）情報の単なる提示

（iii）単なる美的創造品

⑥ 課題解決不可能なもの

■ 第2項 特許発明

「特許発明」：現在、特許を受けている発明をいう。

■ 第3項 実施

第1号 物の発明の実施

- (1) 「物」：プログラム等を含む（かっこ書）。
- (2) 「実施行為」：究極的には法目的の産業の発達に結びつく行為をいう。
 - ① 「生産」：物を作りだす行為をいい、製造より広い。動植物も対象。
 - ② 「使用」：発明本来の目的、作用、効果を奏するように用いる行為。
 - ③ 「譲渡等」：譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。
 - (i) 「譲渡」：物の所有権を移転すること、有償無償を問わない。「購入」は実施ではない。「販売」は有償の譲渡をいう。
 - (ii) 「貸渡」：所有権を保持しつつ、物の占有権を移転すること。「借受け」は実施ではない。
 - (iii) 「電気通信回線を通じて提供」：双方向の通信を伝送する無線又は有線による提供をいう。また、「提供」とは、送信よりも広い概念で、原文を送って、翻訳文が返信されるようなものも含む。
 - ④ 「輸出」：内国貨物を外国に向けて送り出す行為をいう。
 - ⑤ 「輸入」：外国から積み出された貨物を本邦の領域内に引き取る行為をいう（法令用語辞典）。保税地域にある間は、まだ輸入ではない。
 - ⑥ 「譲渡等の申出」：「申出」は発明に係る物の存在を前提としない（存在してもよい）。カタログによる勧誘、パンフレットの配布等の行為も含む。
 - ⑦ 「展示」：不特定多数の者に認識される状態におくこと。

→ H24-5-(ロ)
p. 407

→ H21-48-(ホ)
p. 395

第2号 方法の発明の実施

第3号 物を製造する方法の発明の実施

検査方法の発明の特許権者は、無許諾でその方法を使用して製造された製品の製造、販売の差止めを請求できない（最判平成11年7月16日生理活性物質測定法事件）

→ H22-33-1
p. 327

【H24-5-(ロ)】

発明の実施行為の1つとして輸出をする行為が規定されているのは、特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。

→ ×
p. 407

■ 第4項 「プログラム等」

【H21-48-(ホ)】

「プログラム」に係る特許発明の技術的範囲に属するプログラムを電気通信回線を通じて提供することを記載したパンフレットを頒布する行為には、当該特許発明についての特許権の効力は及ばない。

→ ×
p. 395

【H22-33-1】

測定方法に係る特許発明（物を生産する方法の発明には該当しない。）についての特許権の効力は、当該測定方法により測定された物を業として譲渡する行為に対しても及び、裁判所は、その物の譲渡の差止め及び廃棄を命じることができる。

→ ×
p. 327

Ⅱ. 手続一般（第3条～第24条）

1. 期間（第3条～第5条）

第3条（期間の計算）**【重要度☆☆☆☆】**

この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

- 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
 - 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に相当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に相当する日がないときは、その月の末日に満了する。
- 2 特許出願、請求その他特許に関する手続（以下単に「手続」という。）についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

■ 第1項 期間計算の起点と終点

柱書

- (1) 「この法律」：特許法
- (2) 「この法律に基く命令」：省令と政令

第1号 期間計算の起点（起算日）

- (1) 原則：期間の初日は算入しない→起算日と期間の始期（初日）とは異なる
例：補正期間（特17条、17条の2）、優先権主張手続期間（特41条）、出願審査請求期間等は特許出願の日等から始まるが、特許出願等がその日の午前0時に行われることはないから（特19条の通信日付印の時刻のみが明りょうでない時はその日の午後12時）翌日から起算。
- (2) 例外：その期間が午前0時から始まる場合は算入する
例：商標法の登録異議申立の非要旨変更補正期間（商43条の4第2項）は「申立ての期間経過後30日」であるから、補正期間の始まりは申立期間の最終日の翌日の午前0時から始まることになる。
延長期間等

第2号 期間計算の終点（＝期間の終期）

- (1) 月又は年で期間を定める場合→暦に従う
- (2) 月又は年の初めから期間を起算しない場合
→最後の年又は月における起算日に相当する日の前日に満了
→最後の月に応答する日がない場合は、その月の末日に満了
問：8月29日（特許料納付猶予期間末日）としたときの追納期間の最終日は？
答：起算日…8月30日
応答日…翌年2月30日→2月に30日はなし、平年の場合、2月28日終了
- (3) 期間が過去に戻る場合には、特3条1項1号、2号で次のように読み替える
始まり⇔終わり
最終⇔最初
翌日⇔前日
午前0時⇔午後12時、
初日⇔末日

問：存続期間の満了日が9月2日の場合に延長登録出願制限（特67条の2の2）を受ける期間は？

答：存続期間は9月2日の午後12時に満了→9月2日は起算日となる
→満了前6月の応答日は3月2日→応答日の翌日から始まる→3月3日以後出願制限

(4) 月又は年で定めない場合→起算日から数える。例：特4条参照

■ 第2項 終期の例外（末日順延の特則）

(1) 「特許に関する手続」：特許庁への手続

注：裁判所への手続（例：特178条の手続）は特許法上の末日順延の特則ではなく、民訴95条3項の末日順延の特則が適用される。なお、裁判所の窓口は常に開いている（年中無休、1日24時間）

「手続」：期間の定まっている手続

例：補正期間、国内書面提出期間等

「末日が行政機関の休日に関する法律の1条1項各号に掲げる日」：祝日、日曜日、1月2、3日、12月29、30、31日、土曜日

(2) 延長期間の数え方：特4条、5条等による延長期間は、もとの期間と一体をなす。
→特3条2項の期間の末日は、もとの起算日から計算し、合計された一の期間の末日を指す。

→延長前の元期間の末日が休日でも、そこでは延長されない。

注：商43条の4第2項の期間

- ① 午前0時から始まる
- ② 異議申立期間の末日が休日…末日順延の特則あり
- ③ 遠隔・交通不便の地にある者のための延長あり（商43条の4第3項）

【H21-55-4】

暦に従って計算した場合の特許権の存続期間の末日が、特許法第3条第2項に規定する行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもって当該特許権の存続期間が終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。

→H21-55-4

p. 29

→×

p. 29

第4条（期間の延長）

【重要度☆☆☆☆】

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。

(1) 「法定期間」：法律で明示されている期間

(2) 法定期間の経過前に延長の処分があることが必要

(3) 特許庁長官による延長のみ→審判長による延長なし

(4) 特46条の2第1項3号（他人による実用新案技術評価請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限）、特108条1項（第1年分～第3年分までの特許料の納付制限）、特121条1項（拒絶査定不服審判の請求期間）及び特173条1項（再審の請求期間）の期間のみ

→H18-5-(イ)

p. 35

(5) 延長が認められないもの

① 補正に関する期間

- ・ 要約書について補正をすることができる期間（特17条の3）
理由：出願の公開との関係もあって延長することは適当でない
優先権の主張を伴う出願であっても3ヶ月はある

② 出願審査請求の期間

- ・ 出願審査の請求をすることができる期間（特48条の3第1項）
理由：長期間であるため
- ・ 3年経過後の出願の分割、変更の際、出願審査の請求をすることができる期間（特48条の3第2項）
理由：分割、変更をする場合は同時に出願審査の請求をするのが通常であり、判断の期間としては30日もあれば十分だから

第5条（（指定期間の）期間の延長）

【重要度☆☆】

特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

- 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

■ 第1項 指定期間の延長

- (1) 「指定期間」：期間が法律で明示されていない期間
- (2) 指定期間の例：特17条3項、23条1項、39条7項、50条、84条等
- (3) 延長を行う主体：特許庁長官、審判長、審査官

→ H24-51-(ホ)、
p. 7
H18-5-(ニ)
p. 35

■ 第2項 期日の変更

審査官が行う場合はない。審判長は特151条で準用する民訴94条の呼出状で指定した期日を変更する場合がある。

→ H24-51-(イ)
p. 7

【H24-51-(ホ)】

審査官は、特許法の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

→ ○
p. 7

【H24-51-(イ)】

特許庁長官は、特許法の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

→ ×
p. 7

2. 手続能力（第6条～第8条）

手続能力：手続の行為の主体となれる能力

権利能力：権利の主体となれる能力→人であること、ただし、特25条あり。

権利能力があっても手続能力がない場合がある。

例：未成年者、成年被後見人

手続能力があれば権利能力はある。ただし特6条を除く。

人：自然人と法人に分けられる。

第6条（法人でない社団等の手続をする能力）

【重要度☆☆☆】

法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

- 一 出願審査の請求をすること。
 - 二 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
 - 三 第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
- 2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

■ 第1項 請求

- (1) 社団：一定目的のために結合した人の集団をいう。
→結合度が強く、構成員はその内に埋没し、構成員の変動によって影響をうけない。
- (2) 財団：一定目的のために管理される財産の集合体をいう。
- (3) 「その名において」：社団又は財団の名においてを意味する。
- (4) することができる手続
 - ① 出願審査の請求をすること
 - ② 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること
 - ③ 特171条1項の規定による再審を請求すること注：特172条1項の再審については規定されていない

→H21-1-(イ)
p. 13

→H22-47-2、
p. 11
H15-47-(イ)、
H18-12-(イ)
p. 21

■ 第2項 被請求

- (1) 特171条1項の再審を請求される場合と特172条1項の再審を請求される場合がある。
- (2) 無効審判を請求されることはない。

【H22-47-2】

法人でない社団であつて、代表者の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求することができる。

→○
p. 11

第7条（未成年者、成年被後見人等の手続をする能力） 【重要度☆☆☆】

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

- 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
- 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
- 4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前2項の規定は、適用しない。

→H21-1-(v)、
p. 13
H17-10-(v)
p. 25

■ 第1項 未成年者、成年被後見人

- (1) 未成年者、成年被後見人（改正前民法の禁治産者）でも権利者となり得る。
- (2) 「未成年者」：満20歳に達しない者をいう（民4条）。
- (3) 「成年被後見人」：無能力者の一種、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なる者であって、一定の者の請求により家庭裁判所が行う後見開始の審判を受けた者をいう。
- (4) 「法定代理人」：本人の信任に基づかないで、法律の規定により生ずる代理人。未成年者の場合は、親権者、未成年後見人。成年被後見人の場合は、成年後見人。
- (5) 「独立して法律行為をすることができるとき」
例えば、婚姻した場合、法定代理人から営業を許された場合等。
- (6) 法定代理人は、自己の名において、復代理人の選任可能。
法定代理人が、委任による代理人を選任して手続をすることも可能。
しかし、未成年者等が自ら任意代理人を選任して手続することは不可。

→H22-47-1
p. 11

■ 第2項 被保佐人

- (1) 「被保佐人」：精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なる者であって、一定の者の請求により家庭裁判所が行う保佐開始の審判を受けた者をいう。
- (2) 「保佐人」：被保佐人に付せられる保護者のことをいう。

■ 第3項 後見監督人

「後見監督人」：後見人の事務を監督する者（家庭裁判所以外の第三者機関）をいう。

■ 第4項 被保佐人及び法定代理人の例外手続

- (1) 本規定は相手方を保護するための規定である。相手方が提起した審判や再審についての手続にまで、特7条2項・3項により同意を必要とすると、例えば、無効審判の審判請求書の副本ですら送達する方法はなく、結局、審判や再審の請求をなし得ないこととなるため。
- (2) 例えば、無効審判の被請求人が成年被後見人で、その法定代理人に後見監督人がいても、法定代理人は、その後見監督人の同意を得なくても答弁書の提出や訂正の請求可能。

→H18-12-(=)、
p. 21

→H22-47-3、
p. 11
H23-35-3
p. 9

特7条と16条のまとめ

対象者	保護者	手続をする者	留意事項	追認 (16条)
成年被後見人	法定代理人 (成年後見人)	法定代理人	・ 成年後見監督人があるときは同意が必要	・ 成年被後見人又は未成年がした手続は法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認可
未成年者	法定代理人 (親権者又は未成年後見人)	法定代理人	・ 未成年後見監督人があるときは同意が必要 ・ 独立して法律行為ができるときは除く	・ 法定代理人が後見監督人の同意を得ずにした手続は同意を得た法定代理人又は手続をする能力がある本人が追認可
被保佐人	保佐人	被保佐人	・ 保佐人の同意が必要	被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認可

【H22-47-1】

婚姻をしている未成年者は、法定代理人によらないで、特許無効審判を請求することができる。

【H22-47-3】

未成年者の法定代理人は、後見監督人があるときであっても、その同意を得ることなく、相手方が請求した特許無効審判について手続をすることができる。

【H23-35-3】

成年後見人は、成年被後見人に成年後見監督人があるときであっても、相手方が請求した審判についての手続は、成年後見監督人の同意を得ることなく行うことができる。

→○

p. 11

→○

p. 11

→○

p. 9

第8条 (在外者の特許管理人)

【重要度☆☆☆】

日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有しない者（以下「在外者」という。）は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの（以下「特許管理人」という。）によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

- 2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

→H25-1-(ホ)

p. 3

■ 第1項 在外者の手続能力

- (1) 原則：在外者は特許管理人によらなければ手続、行政庁がした処分を不服とした訴えを提起することはできない。
- (2) 例外：在外者が特許管理人によらず直接行える手続等
- ① 政令で定める場合：特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国内に滞在している場合
 - ② 特184条の11：在外者である国際特許出願人が国内処理基準時まで行う手続

→H21-15-5

p. 365

■ 第2項 特許管理人の代理権の範囲

- (1) 「一切の手続」：不利益行為を含む特許法上の一切の手続
- (2) 手続が出願の場合→原則として出願から登録後まで含む（代理権の継続性）
商標法条約（4条（3）（b））では明示があった場合には登録後にも及ぶ
- (3) ただし書→在内地の委任の代理人と同様、代理権の範囲の制限可能。
- (4) 他法：実用新案管理人、意匠管理人、商標管理人

【H21-15-5】

在外者甲が、特許管理人により、平成20年4月1日（火）に特許出願をする
とともに当該特許出願について出願審査の請求をし、その手数料を納付した
が、特許法第195条第9項に規定する命令、通知又は査定の謄本の送達を受
けることなく、平成20年9月1日（月）に当該特許出願を取り下げた場合、
甲が日本国内に滞在しているときであっても、甲は、特許管理人によらな
ければ、平成21年2月27日（金）に出願審査の請求の手数料の返還を請求す
ることができない。

【H25-1-(ホ)】

日本国内に住所も居所も有しないで滞在もしていない日本人は、その日本
人の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものによ
らなければ、特許無効審判を請求することができない。

→×

p. 365

→○

p. 3

3. 代理（第9条～第13条）

第9条（代理権の範囲）

【重要度☆☆☆】

日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

(1) 特別の授權を得なければすることができないもの（不利益行為）

- ① 特許出願の変更、放棄若しくは取下げ
- ② 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
- ③ 請求、申請若しくは申立の取下げ
- ④ 特41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ
- ⑤ 実用新案登録に基づく特許出願
- ⑥ 出願公開の請求
- ⑦ 特121条第1項の審判の請求
- ⑧ 特許権の放棄
- ⑨ 復代理人の選任

(2) 特別の授權を得ることなくすることができるもの

- ① 補正
- ② 分割出願

(3) 「手続をするものの委任による代理人」：法定代理人は含まない。

→H19-5-(ハ)/p. 17
→H20-31-(イ)/p. 15
→H22-47-4/p. 11
→H24-51-(ハ)/p. 7
H18-12-(ロ)/p. 21
→H25-1-(ハ)
p. 3

→H14-54-5

【H24-51-(ハ)】

日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なければ、拒絶査定不服審判の請求をすることができない。

【H25-1-(ハ)】

日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なければ、復代理人の選任をすることができない。

→○
p. 7

第10条（代理権の証明） 削除

第11条（代理権の不消滅）

【重要度☆☆☆】

手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。

→H23-35-1
p. 9
H25-1-(イ)
p. 3

(1) 「手続をする者の委任による代理人の代理権」は、「本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅」、「本人である受託者の信託の任務終了」又は「法定代理人の死亡若しくはその代理権の『変更若しくは消滅』」によつては消滅しない。

(2) 委任代理権の消滅事由

- ① 本人の破産
- ② 代理人の死亡

- ③ 代理人が後見開始の審判を受けたこと又は代理人の破産
- ④ 本人である法人の会社更生法による更生手続開始の決定→法人の解散
- ⑤ 委任の解約
- (3) 法定代理人の代理権の消滅事由
 - ① 本人の死亡
 - ② 親権の濫用等による親権の喪失（民834条）
 - ③ 法定代理人の死亡、後見開始の審判を受けたこと又は破産
 - ④ 後見人の解任（民845条）

【H23-35-1】

特許権者甲から特許権に関する手続について委任を受けた代理人乙がいる場合、甲が死亡した後に乙がした手続の効力は、甲が有する特許権を相続により承継した者丙に及ぶ。

→○
p. 9

【H25-1-(イ)】

本人が未成年者であり、かつ独立して法律行為をすることができるものでなかったときに、法定代理人が委任した代理人の代理権は、本人が成年に達しても消滅しない。

→○
p. 3

第12条（代理人の個別代理）

【重要度☆☆】

手続をする者の代理人が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

→H22-47-5、
p. 11
H18-12-(v)
p. 21
H23-35-5
p. 9

【H23-35-5】

日本国内に住所又は居所（法人にあっては営業所）を有する者であって特許出願をするものの委任による代理人が二人以上あるときに、そのうちのいずれか一人の代理人は、特許出願の取下げを行う授權を得て、単独で特許出願の取下げをすることができる。

→○
p. 9

【H22-47-5】

特許出願人の委任による代理人が2人以上あるとき、2人以上の代理人の共同代理によってのみ特許出願人が代理されるべき旨の定めがあっても、特許庁長官がすべき手続は、その2人以上の代理人のうちいずれか1人に対してすれば、当該特許出願人に対してしたと同じ効果が生じる。

→○
p. 11

【H18-12-(v)】

日本国内に住所を有する特許出願人の委任による代理人甲、乙兩名に、当該特許出願にかかる拒絶査定不服審判の請求をするための特別の授權が与えられた場合、甲は、単独では当該特許出願にかかる拒絶査定不服審判の請求をすることができない。

→×
p. 21

第13条（代理人の改任等）

【重要度☆☆☆】

特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

- 2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
- 3 特許庁長官又は審判長は、前2項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
- 4 特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による命令をした後に第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

→H21-1-(h)
p. 11

→H15-47-(v)
p. 29

■ 第4項 手続の却下

- (1) 手続命令又は改任命令をした後に、手続を却下することができる。
- (2) 裁量規定

【H23-35-2】

特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その手続を却下した上で、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

→×
p. 9

第14条 複数当事者の相互代表

【重要度☆☆☆☆】

2人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

- (1) 「2人以上が共同して手続をしたとき」
→手続をした後、その手続が係属中に、その手続に関して行う他の手続について規定。
- (2) 「代表者を定めた場合にはこの限りではない」
→本条本文に掲げる手続（不利益行為）以外の手続については、その代表者が全員を代表することを定めたものであって、本条本文に掲げる手続についてもその代表者が全員を代表することができる旨を定めたものではない。
- (3) 出願人全員でしなければならないもの
(代表者を定めて特許庁に届け出ている場合も同様)
 - ① 特許出願の変更、放棄及び取下げ
 - ② 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
 - ③ 請求、申請、申立ての取下げ
 - ④ 特41条1項の優先権の主張及び取下げ
 - ⑤ 出願公開の請求
 - ⑥ 拒絶査定不服審判の請求
- (4) 「できない行為」についての特9条との相違
→実用新案登録に基づく特許出願と分割出願は、特14条に記載されていないが、出願の1つであるので、特38条により、共同で出願する必要がある。補正は単独で可。

→H25-58-(ホ)
p. 161
H19-5-(ハ)
p. 17

→H24-51-(ロ)
p. 7

【H25-58-(ホ)】

複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届け出をしている場合を除き、特許出願の変更の手続については、各人が全員を代表してこれを行うことができる。

→×
p. 161

第15条 (在外者の裁判籍)

【重要度☆】

在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもって、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもって民事訴訟法（平成8年法律第109号）第5条第4号の財産の所在地とみなす。

- (1) パリ条約2条3に基づく
- (2) 在外者が特許権者等であつ特許権等についての裁判の被告の場合に適用あり

第16条（手続をする能力がない場合の追認）

【重要度☆☆☆☆】

未成年者（独立して法律行為をすることができる者を除く。）又は成年被後見人がした手続は、法定代理人（本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。）

→H19-5-(p)
p. 17

2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。

3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。

→H15-47-(ハ)

4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

■ 第1項 未成年者、成年被後見人

(1) 追認の効果

→民訴34条の場合と同様に、未成年者、無権代理人等が手続をした時に遡って有効となるものであり、追認の時から有効となるのではない。

→H17-10-(ハ)
p. 25
H16-12-(p)
p. 27

(2) 追認の時期については、一応制限はない。

→ただし、特18条の規定による却下処分や特133条の却下処分のような処分が確定した後は、追認は不可能。

(3) 追認は一部のみ不可

(4) 未成年者が離婚した場合の追認→結婚によって能力を取得しているので追認可能

■ 第2項 代理権がない者

手続をする能力がある「本人」又は「法定代理人」が追認

■ 第3項 被保佐人

保佐人の同意を得た「被保佐人」が追認

→H15-47-(ハ)

■ 第4項 後見監督人

後見監督人には同意権はあるが、追認権はない

→H24-51-(ハ)
p. 7
H25-1-(p)
p. 3

【H25-1-(p)】

後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができ、手続をした時にさかのぼって有効となる。

→○
p. 3

第17条（手続の補正）

【重要度☆☆☆☆】

手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

- 三 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
- 4 手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

■ 第1項 自発的補正

- (1) 「手続」：すべて含む→特許出願に限られない（特3条2項）
- (2) 「特許庁に係属」：その対象により様々
- ① 「出願が特許庁に係属する」
特許出願につき拒絶の査定又は審決が確定するまで、又は特許権の設定がされるまで。→したがって、それまでは出願の取下げ等が可能。
- ② 「事件が審査、審判又は再審に係属する」（意60条の2）→拒絶査定後で審判請求前又は審決後で訴訟提起前は含まれない。
- (3) ただし書→実体補正
- ① 特許出願の明細書・特許請求の範囲・図面（特17条の2）
- ② 要約書（特17条の3）
- ③ 訂正明細書・特許請求の範囲・図面（特17条の4）

■ 第2項 外国語書面及び外国語要約書面の補正不可

「外国語書面」及び「外国語要約書面」については、一切補正をすることができない。
ただし、外国語書面に添付された願書は、日本語により作成されたものであり、補正が可能である。

【H22-36-(イ)】

外国語書面出願の出願人は、外国語要約書面について補正をすることができる。

H22-36-(イ)/p. 149
H20-25-(イ)/p. 153
→H18-2-(ニ)/p. 139

→H19-5-(ニ)
p. 17

→×
p. 151

■ 第3項 補正命令

- (1) 特許庁長官が補正を命ずる
- (2) 特7条又は9条違反→補正命令
- (3) 特8条違反→補正命令は出ずに、手続却下（特18条の2）

【H16-56-5】

前置審査における審査官は、審判請求書が不適法なものであったとしても請求人に対して、その審判請求書の補正を命じることはできない。

【H23-26-(ハ)】

前置審査において、審査官が、審判請求書が不適法なものであると認めたときは、その審査官は、請求人に対し、審判請求書の補正を命じなければならない。

H16-56-5/p. 233
H18-19-(ウ)/p. 229
→H23-26-(ハ)/p. 217

→H17-10-(ホ)
p. 25

→○
p. 233

→×
p. 217

■ 第4項 手続補正書の提出

- (1) 手数料の納付→手続補正書ではなく「手数料補正書」の提出
- (2) 誤訳訂正→手続補正書ではなく「誤訳訂正書」の提出

【H24-51-(ニ)】

手続の補正をするには、誤訳訂正書を提出する場合を除き、必ず手続補正書を提出しなければならない。

→H24-51-(ニ)
p. 7

→×
p. 7

第17条の2（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）

【重要度☆☆☆☆】

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

- 一 第50条（第159条第2項（第174条第1項において準用する場合を含む。）及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
 - 二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
 - 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 - 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
- 2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
- 3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第6項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 4 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
- 5 前2項に規定するもののほか、第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる場合（同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一 第36条第5項に規定する請求項の削除
 - 二 特許請求の範囲の減縮（第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）
 - 三 誤記の訂正
 - 四 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）
- 6 第126条第7項の規定は、前項第2号の場合に準用する。

→H25-31-(ホ)
p. 141→H25-40-(ニ)
p. 209→H22-36-(ロ)
p. 149→H25-31-(イ)
p. 141

■ 第1項 時期的要件

柱書

原則：特許査定謄本の送達前は可能

補正可能範囲は第3項の範囲内

例外：最初の拒絶理由通知を受けた後は各号

H21-25-(ハ)/p. 103
→H18-18-(ハ)/p. 111
H17-57-1, 5/p. 157→H21-8-1
p. 151

第1号 最初の拒絶理由通知を受けた場合

- (1) 補正可能期間→その指定期間内
- (2) 補正可能範囲は第3項及び第4項の範囲内
出願審査請求時に削除した請求項を加えることも可能

→H17-57-3
p. 157
H16-42-(ニ)
p. 159

第2号 拒絶理由通知を受けた後、特48条の7の規定による通知を受けた場合

- (1) 補正可能期間→その指定期間内
- (2) 補正可能範囲は第3項及び第4項の範囲内
→例外的に先行技術文献情報の追加が可能となる。なお、当該文献に記載された内容を併せて【背景技術】の欄に追加する補正も、通常、第三者が不測の不利益を受けることがないので、原則として許される（特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1節5.2(1)）。

第3号 最後の拒絶理由通知を受けた場合

- (1) 補正可能期間→その指定期間内
- (2) 補正可能範囲は第3項～第6項の範囲内

→H21-8-2/p. 151

第4号 拒絶査定不服審判請求と同時に

- (1) 審判請求期間が3月以内に拡大しているので補正検討可能期間は延びている
- (2) 補正可能範囲は第3項～第6項の範囲内
- (3) 出願の分割（特44条1項1号）可能時期との絡み

→H22-36-(ホ)、
p. 149
H17-47-(ハ)、
p. 175
H15-57-2

* 2回目の拒絶理由であっても最初の拒絶理由に対して補正がなされなかった請求項等に対して、初めて通知する拒絶理由を含むものは最初の拒絶理由である。

→H18-18-(ロ)
p. 111

【H22-36-(ホ)】

特許出願人は、審査官がした拒絶をすべき旨の査定に対して拒絶査定不服審判を請求する場合、その査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その審判の請求と同時になくても、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

→×
p. 149

【H23-51-(イ)】

審判長が拒絶査定不服審判の請求人に対し期間を指定して審判請求書の補正をすべきことを命じた場合、請求人は、その指定期間内にこの命令に応じて手続補正書を提出し、当該手続補正書により、当該審判請求書及び特許請求の範囲について補正をすることができる。

→×
p. 147

■ 第2項 外国語書面出願の誤訳訂正

→H22-36-(ロ)
p. 149

- (1) 誤訳訂正（誤訳訂正書を提出して行う補正）の対象：
 - ①外国語書面出願、②PCTの外国語特許出願、③みなし外国語出願
- (2) 誤訳訂正書の提出が必要→訂正審判の場合には不要
- (3) （誤訳の）理由を記載する
- (4) 手数料が必要→一般補正（手続補正書を提出して行う補正）の場合には不要

【H22-36-(ロ)】

外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳の訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出し、所定の手数料を納付しなければならない。

→○
p. 149

■ 第3項 新規事項追加の禁止

- (1) 「当初明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」：当初明細書等に明示的に記載された事項または当初明細書等の記載から自明な事項。
- (2) 「当初明細書等の記載から自明な事項」：当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解できる事項。
- (3) 「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」
→制度の国際的調和、権利付与の迅速化、第三者の監視負担の軽減の観点から、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内に限られる。
- (4) 外国語書面出願についての本項の適用
- ① 新規事項の追加には、原文新規事項と翻訳文新規事項があるが、本項は翻訳文新規事項の追加を防止する。
 - ② 翻訳文新規事項追加の基準明細書等
 - (i) 誤訳訂正がない場合
明細書、特許請求の範囲もしくは図面と擬制された翻訳文（出願日から1年2月以内に提出された翻訳文、以下「擬制翻訳文」という）
 - (ii) 誤訳訂正があった場合
擬制翻訳文又は誤訳訂正後の明細書、特許請求の範囲もしくは図面

→H24-2-2
p. 143
H17-57-3
p. 157
H16-42-(=)
p. 159

→H16-42-(i)
p. 159
H15-57-2
H14-49-2
H21-8-5
p. 151

【H24-2-2】

特許出願の分割に係る新たな特許出願について補正をした場合、もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであっても、その補正が特許法第17条の2第3項の要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていないとして拒絶の理由が通知されることがある。

→○
p. 143

【H21-25-(ハ)】

拒絶理由が通知されていない特許出願について、明細書に文献公知発明に関する情報の所在の記載がない旨の通知を受けた。この場合、当該特許出願の出願人は、指定された期間内に意見書を提出することはできるが、明細書の補正をすることはできない。ただし、当該通知は拒絶理由の通知に併せてされたものではないものとする。

→×
p. 103

【H15-57-5】

願書に最初に添付した明細書の特許請求の範囲に発明イ、ロが記載されている特許出願について、出願審査の請求の際、イに係る請求項を削除する補正をしても、最初に受けた拒絶理由の通知により指定された期間内に、ロに係る請求項を削除して、上記イに係る請求項を加える補正をすることができる。なお、イとロは単一性の要件は満たしているものとする。

→○

【H16-42-(イ)】

外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の翻訳文には記載されていない事項を明細書に追加する補正をすることができる場合はない。

→×
p. 159

【H14-49-2】

外国語書面において、手続補正書により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてするものに限られる。ただし、誤訳訂正書の提出はないものとする。

→○

■ 第4項 シフト補正の禁止

- (1) 補正前の特許請求の範囲の発明のうち拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、拒絶理由通知後に補正された発明とが、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないことにより、発明の単一性の要件を満たさなくなるような補正（発明の特別な技術的特徴を変更する補正）を禁止する規定。

(2) 趣旨

- ① 拒絶理由通知後の審査において、先行技術調査・審査のやり直しを防ぎ、迅速・的確な権利付与を図る。
- ② 出願間の取扱いの公平性を確保

(3) 本項違反の場合

拒絶理由（特49条1号）及び補正却下の理由（特53条1項）となるが、無効理由（特123条）とはならない。

→ H20-25-(ニ)
p. 157

【H23-51-(ロ)】

特許出願人は、出願審査の請求と同時に特許請求の範囲について補正をする場合、その補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

→ ×
p. 149

■ 第5項 最後の拒絶理由に対する特許請求の範囲の補正の制限

(1) 請求項の削除（1号）

→他の請求項の形式的補正も含む（例：引用番号の変更、従属→独立形式）。

- (2) 特許請求の範囲の限定的減縮（請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び課題が同一であるものに限る）（2号）

- ① かっこ書→請求項に新たな要素を付加することによる減縮補正(外的付加)は排除
- ② 「分野の同一」：技術的に密接に関連している場合も含む。
- ③ 「課題の同一」：概念的に下位、同種、密接に関連している場合も含む。

→ H19-59-(ニ)、
p. 155
H17-57-4、
p. 157

【H19-59-(ニ)】

特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求の日と同時に特許請求の範囲について補正を行なう場合、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであれば、特許請求の範囲の減縮を目的として、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を追加するいかなる補正であっても行うことができる。

→ ×
p. 155

(3) 誤記の訂正（3号）

→誤訳の訂正なし。訂正審判（請求）とは異なる。

→ H24-2-4
p. 143

【H24-2-4】

外国語書面出願に関し、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲について補正をする場合、その補正が、誤訳の訂正を目的とするものであるときは、当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られないが、誤記の訂正を目的とするものであるときは、当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られる。

→ ×
p. 143

(4) 明りょうでない記載の釈明（拒絶理由に示す事項についてするものに限る）
（4号）

→H19-59-(v)、
p. 155

【H19-59-(v)】

特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲について補正を行う場合、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであれば、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示された事項についてするものでなくとも、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正を行うことができる。

→×
p. 155

■ 第6項 最後の拒絶理由に対する補正の減縮の下限

(1) 特17条の2第5項2号に適用

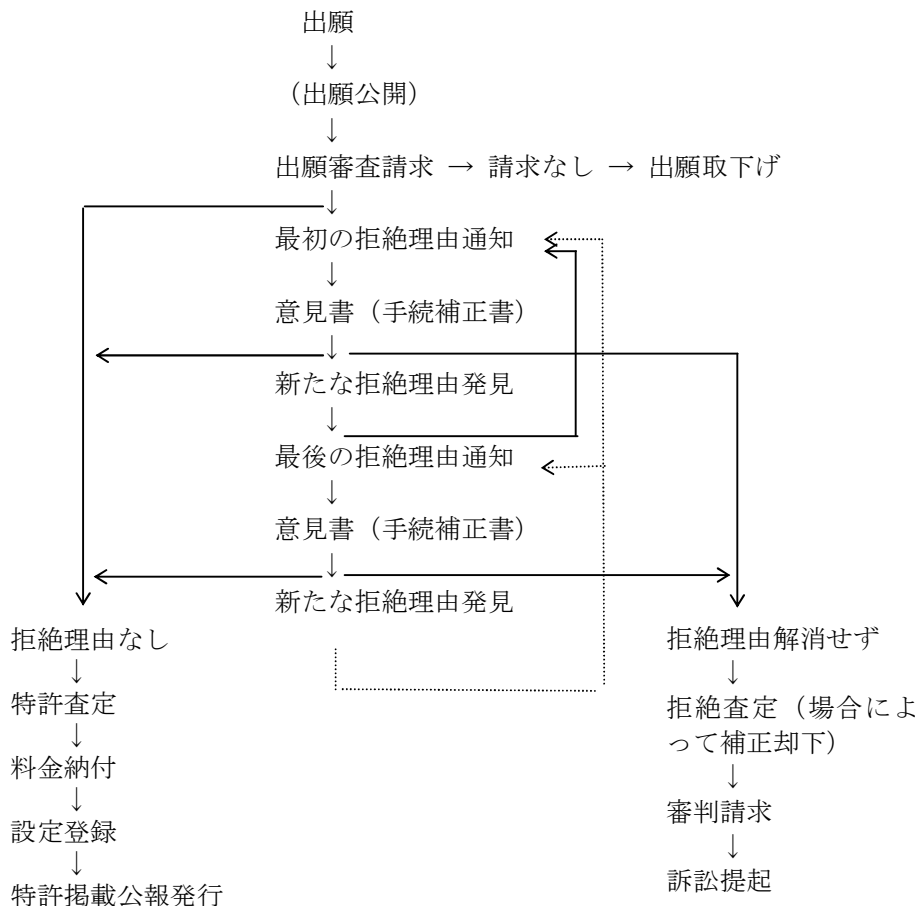
→特定の減縮に相当する補正であっても、補正後の発明が独立して特許可能なものでない場合には、補正却下されるので、審査が繰り返し行われることが回避される。

→H18-18-(i)
p. 111
H20-25-(v)
p. 153
H16-42-(v)
p. 159

【H16-42-(v)】

最後の拒絶理由通知において指定された期間内に誤記の訂正のみを目的とする補正をした場合であって、補正後の当該出願に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないときは、その補正は却下された上で、当該出願について拒絶をすべき旨の査定がなされる。

→×
p. 159



第17条の3（要約書の補正）**【重要度☆☆☆☆】**

特許出願人は、特許出願の日（第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約（1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。）第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第36条の2第2項本文及び第64条第1項において同じ。）から1年3月以内（出願公開の請求があつた後を除く。）に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

→H25-31-(㍑)
p. 141**(1) 「特許出願の日（かっこ書）」**

特許出願の日、ただし、国内又はパリ条約優先権主張を伴う場合にはその基礎となる最先の出願の日（いわゆる優先日）＝出願公開日決定及び翻訳文提出期限の基準ともなる日

→H23-5-(イ)
p. 123**【H23-5-(イ)】**

甲が特許出願Bを出願する際に、特許出願Bに係る発明について、自ら出願した特許出願Aの願書に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た発明イに基づいて優先権を主張した場合、特許法の規定によれば、出願Bを出願した日から1年6月を経過したとき、出願Bについての出願公開が行われる。

→×
p. 125**(2) いわゆる優先日から1年3月経過まで**

→「出願公開の請求があつた後」は除かれる（かっこ書）

→H23-51-(ハ)
p. 147**第17条の4（訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）****【重要度☆☆☆☆】**

特許無効審判の被請求人は、第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

- 2 訂正審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前（同条第3項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前）に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

■ 第1項 特許無効審判

- (1) 対象：特134条2項の訂正の請求書添付の訂正明細書・特許請求の範囲・図面
訂正請求書自体は、訂正請求事件が特許庁に係属している限り、補正をすることができる。

→H14-49-4

- (2) 時期：①答弁書提出期間（特134条1項）、②請求書補正の許可による答弁書提出期間（特134条2項）、③訂正請求を認めない場合における意見申立期間（特134条の2第5項）、④特許無効審判請求棄却審決取消判決確定による審理開始の際の申立による訂正請求のための指定期間（特134条の3）、⑤職権審理に対する応答期間（特153条2項）、⑥特許無効審判における予告審決の際における訂正請求のための指定期間（特164条の2第2項）

【H23-51-(ニ)】

特許無効審判の被請求人が、特許法第134条第1項に基づいて指定された期間内に、答弁書を提出するとともに、明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求した場合、特許法第134条の2第5項に規定される通知（いわゆる訂正拒絶理由通知）において指定される期間内でなければ、当該訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。

→×

p. 147

■ 第2項 訂正審判

- (1) 対象：訂正審判の請求書に添付した訂正明細書・特許請求の範囲・図面
(2) 時期：訂正審判における結審通知（再開後も含む）まで

→H21-8-3

p. 151

H18-41-3

p. 23

5. 手続の効力（第18、19、20条）

第18条（手続の却下）**【重要度☆☆☆】**

特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

→H20-31-(ニ)
p. 15

- 2 特許庁長官は、第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

→H25-31-(ハ)
p. 141**■ 第1項 手続の却下の対象**

- (1) 「手続の却下」：特許庁に対して行われた特許出願、請求その他特許に関する手続に関し、特許庁長官がその手続の効力を失わしめる行政処分をいう。
- (2) 「却下することができる」→裁量行為
- (3) 手続の却下の例
特13条1項・2項命令違反、特17条3項の補正命令違反、特133条1項・2項の補正命令違反
- (4) 出願の却下の例
特18条2項、特184条の5第2項

■ 第2項 出願の却下の対象**第18条の2 不適法な手続の却下****【重要度☆☆】**

特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。

- 2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出する機会を与えなければならない。

■ 第1項 不適法な手続の却下の要件

- (1) 「不適法な手続であつて、その補正をすることができないもの」
本質的要件の不備（従来の不受理要件）
- ① 手続の体をなさない手続
例えば、いずれの種類の手続か不明な場合、手続人の氏名が記載されていない場合、願書に特許請求の範囲や明細書が不添付の場合など
- ② 権利能力のない者による手続（特6条）（例外あり）
- ③ 在外者が特許管理人によらずに手続をした場合（特8条）（例外あり）
- ④ 期間経過後の手続（例外あり）
- (2) 効果
（門前払いされた結果として）手続がされないのと同じで、出願の場合には、パリ優先権は発生せず、特許庁にも係属しない。

→H20-41-2
p. 225→H25-31-(ニ)
p. 141**■ 第2項 不適法手続却下理由の通知と弁明書の提出**

- (1) 意見を述べる機会を与えない不受理・却下を禁止する内容（商標法条約14条に対応）

- (2) 行政処分の適性化及び行政手続法の趣旨
(3) 手続には出願も含まれる。

第19条（願書等の提出の効力発生時期）

【重要度☆☆☆】

願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号。以下この条において「信書便法」という。）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律（昭和24年法律第213号）第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの（同法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。）に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第2条第3項に規定する信書便物（以下この条において「信書便物」という。）の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

(1) 原則

到達主義：（特許庁に）到達した日時に書類提出の効力が生じる（民97条1項）

(2) 例外

発信主義：願書及び提出の期間が定められている書類は郵便局に差し出した日時に特許庁に到達したものとみなす。ただし、平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日となる（特19条（実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用））。

(3) 提出期間の定められているものの例

- ① 拒絶理由に対する意見書（特50条）
- ② 登録異議申立書（商43条の2）
- ③ 明細書の補正（特17条1項ただし書）
- ④ 審判請求書（特121条）等

(4) 提出期間の定められていないものの例

- ① 判定の請求書
- ② 出願取下げ書
- ③ 訂正審判請求書
- ④ 出願人名義変更届等
- ⑤ 出願公開の請求書

→H18-12-(ホ)
p. 21

第20条（手続の効力の承継）

【重要度☆☆☆】

特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

→H15-1-2

(1) 権利移転前にした手続の効力はその権利の承継人にも及ぶ

(2) 「特許に関する権利」

専用実施権、通常実施権、無効審判請求人の地位等多彩

→H20-31-(ロ)
p. 15

【H15-1-2】

甲のした特許出願について審査がなされ、拒絶の理由を通知したところ、その後その特許出願の特許を受ける権利が甲から乙に移転された。この場合、甲に対して指定した相当の期間内に意見書又は補正書が提出されないときは、審査官は、乙に対して改めて拒絶の理由を通知しなければ、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をすることができない。

→×

【H20-31-(p)】

特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人には及ばない。

→×

p. 15

第21条（手続の続行）

【重要度☆】

特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

権利移転後にする手続は承継人又は原権利者に対しても続行可

第22条（手続の中断又は中止）

【重要度☆】

特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

■ 第1項 受継の決定

- (1) 「受継の申立」：中断中の手続についてその続行を求める当事者の申立をいう。中断事由のある側の当事者の新追行者が行うのが通常であるが、この者に対して相手側もできる。
- (2) 「決定、査定又は審決の謄本の送達後」
事件が係属していない場合であつて手続が終了して代理人がいない場合もある。また、係属中でないので特21条が適用できない。
- (3) 「受継を許すかどうかの決定」
受継の申立を認めるかどうかの決定であつて、相続を認めるかどうかの決定ではない。
- (4) 受継の効果
中断が解消し、手続の進行が開始される。

第23条（受継の命令）

【重要度☆☆☆】

特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

- 2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
- 3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

→H16-12-(ニ)
p. 27
H25-1-(ニ)
p. 3

■ 第1項 受継命令

- (1) 「申立て」：相手方からの受継の申立てをいう。
- (2) 委任による代理人がいる場合には中断しないので受継を必要としない。

■ 第2項 受継がない場合

- (1) 第1項の指定期間の経過の日に受継擬制
- (2) 裁量規定

■ 第3項 受継擬制の場合

- (1) 主体：特許庁長官又は審判長
- (2) 第2項の受継擬制があったときは、その旨を当事者に通知
- (3) みなされた当事者及びその相手方の双方に通知する。

→H20-31-(ハ)
p. 15

【H20-31-(ハ)】

審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、審判官は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

→×
p. 15

第24条（手続の中断又は中止（民訴の準用））

【重要度☆☆】

民事訴訟法第124条（第1項第6号を除く。）、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項（訴訟手続の中断及び中止）の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第124条第2項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第127条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第128条第1項及び第131条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第130条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

(1) 中断事由

- ① 民訴124条1項1号：当事者の死亡
- ② 民訴124条1項2号：当事者である法人の合併による消滅
- ③ 民訴124条1項3号：当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
- ④ 民訴124条1項4号：当事者である受託者等の信託に関する任務の終了
- ⑤ 民訴124条1項5号：資格の喪失
- ⑥ 破産法44条1項：破産手続開始の決定があった場合
- ⑦ 破産法44条4項：破産手続が終了した場合

中断

中断理由	受継すべき者	中断されない場合	解消	効果
当事者の死亡（特24、民訴124①3号）	相続人等。相続放棄可能な間は受継不可	委任代理人がある場合	新追行者による受継、又は長官若しくは裁判官の受継命令での解消（特23①）	(1) 期間の進行の停止 (2) 中断の終わった後さらに全期間（残存期間ではない）の進行を始める（特24、民訴132②） (3) 中断の間はその事件に関する手続きの続行不可 (4) 中断中に行われた手続きは相手方との関係では無効（特24） (5) 特132①③の共同審判では、当事者の一人に中断の原因があるときは全員に効力を生ずる（特132④、117③） (6) 特148①③の参加では、審判手続の中断の原因が参加人にあるときは被参加人にも効力を生ずる（特148⑤、商43-7②）
法人の合併による消滅（特24、民訴124①2号）	合併設立法人・合併後存続法人。但し、合併を以て相手方に対抗できない場合除く			
当事者能力喪失、法定代理人の死亡、その代理権の消滅（特24、民訴124①3号）	法定代理人又は能力を有するに至った当事者			
受託者の信託任務完了（特24、民訴124①4号）	新受託者			
資格喪失（特24、民訴124①5号）	同一資格を有する者			
破産手続開始（破産法44①、46）	破産管財人			
破産手続終了（破産法44④、46）	破産者			

第25条（外国人の権利の享有）

【重要度☆☆】

日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

三 条約に別段の定があるとき。

(1) 原則（柱書）

「日本国内に住所又は居所を有しない外国人は権利を享有できない」

→民法2条「外国人は法令又は条約に禁止ある場合を除く外、私権を享有す」の「法令に禁止ある場合」に該当

(2) 例外

① 1号：平等主義国国民

② 2号：相互主義国国民

③ 3号：条約国国民

(3) 「外国人」：日本の国籍を有しない者

→H25-32-(ロ)
p. 5

→H25-32-(ハ)
p. 5

→H25-32-(ニ)
p. 5

第26条（条約の効力）

【重要度☆☆】

特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

- (1) パリ条約等
- (2) 条約が国内法に優先する。

第27条（特許原簿への登録）

【重要度☆☆】

次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

- 一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、回復又は処分の制限
 - 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 - 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 - 四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。）をもつて調製することができる。
- 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(1) 特許原簿への登録事項

設（設定）・移（移転）・変（変更）・消（消滅）・処（処分の制限）が原則

(2) 職権で行うか又は申請で行う（登録令18～20条）

(3) 処分の制限：仮処分、仮差押え

(4) 回復：特許料等の不納により失効した特許権の回復。再審による特許権の回復がある。

(5) 保存：特99条第2項の法定通常実施権について初めて登録することをいう。

※平成23年法改正により、通常実施権等の当然対抗制度の導入により、通常実施権等の登録制度はが廃止された。

第28条（特許証の交付）

【重要度☆】

特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

- 2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

■ 第1項 交付の要件

- (1) 特許権の設定の登録があつたとき。
- (2) 共同出願違反・冒認出願に係る特許権の移転の登録があつたとき。
∴ 真の権利者が冒認等を理由とする特許権の移転の登録を受けたときに特許権が設定登録の時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）
- (3) 訂正審判若しくは訂正の請求についての審決が確定し、かつその登録があつたとき。

■ 第2項 再交付の要件

- (1) 特施規67条にも規定あり
- (2) 特許証と、特許権の効力、移転等とは無関係
- (3) パリ条約4条の3に対応
- (4) 特許公報（公開公報、特許掲載公報）にも発明者として掲載

【H21-1-（ホ）】

特許証は、紛失しても、再交付を請求することができない。

→ H21-1-（ホ）
p. 13

→ ×
p. 13

第2章 特許及び特許出願

I. 特許要件（第29条、第29の2、第30条、第32条）

広義の特許要件

(1) 主体的要件

- ① 特許を受ける権利を有すること（特29条1項柱書、49条7号）
- ② 権利能力（特25条）
- ③ 共同発明（特38条）

(2) 客体的要件

- ① 産業上の利用性を有すること（特29条1項柱書）
- ② 発明であること（特29条1項柱書）
- ③ 新規性を有すること（特29条1項各号）
- ④ 進歩性を有すること（特29条2項）
- ⑤ その他：不特許事由（特32条）
- ⑥ 拡大された先願（特29条の2）

(3) 手続的要件

- ① 先願（特39条）
- ② 記載要件（特36条4項・6項、37条等）
- ③ 新規事項追加・シフト補正（特17条の2第3項・4項）

第29条（特許の要件）

【重要度☆☆】

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。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、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つた発明
- 2 特許出願前に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前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

→H19-29-3
p. 51

■ 第1項柱書 産業上利用可能性ある発明

- (1) 「産業上利用可能性」とは、発明が一般産業分野において実施可能なことをいう。

- ① 「産業」とは、生産業の意である。

- (i) 生産を伴わない補助産業（例：運輸業、交通業）も含む。
- (ii) サービス業（例：広告業、金融業、保険業）も含むと解される。
- (iii) 人間を手術、治療又は診断する方法は含まれない。

→H20-20-(イ)
p. 105

- ② 「利用」とは、発明自体の実施を意味し、発明実施の結果物の実施ではない。
- (i) 判断：利用は可能性があれば足りる。経済性は不要。技術的な不利益があっても可だが、技術的価値は必要。

- (ii) 産業上利用可能性のない発明の例

- (a) 人間を手術、治療又は診断する方法

- (b) 業として利用できない発明

例：喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明
学術的、実験的にのみ利用される発明

- (c) 實際上、明らかに実施できない発明
例：地球表面全体を紫外線吸収プラスチックで覆う方法
- (2) 発明者であること
- (3) 発明であること：特2条1項
- (4) 「その発明」とは、特許請求の範囲に記載された発明をいう。

■ 第1項各号 新規性

第1号 公知

- (1) 「特許出願前」とは、特許出願時より前を意味する。
- ① 「特許出願時」とは、願書を長官へ提出した時をいい、時分まで問題となる。参考：特39条
例外：(i) 繰り上がり→特19条、41条、44条、46条、46条の2、パリ優先権主張、パリ条約の例による優先権主張、国際出願日
(ii) 繰り下がり→なし
- ② 発明時ではない。理由：発明秘蔵容認につながるため。
- (2) 「日本国内又は外国において」とは、いわゆる世界公知を意味する。
- (3) 「公然」とは、秘密を脱した状態をいう。不特定人に知られると「公然」である。「不特定人」とは、守秘義務のない人をいう。「公然」の判断では、知る人の数は問題外である。
- (4) 「知られ」とは、技術的に理解されることをいう。
例：内部に特徴のある発明
- (5) 「知られた」とは、現実には知られたことをいう（3号との重複回避。）

→H20-20-(ハ)
p. 105

第2号 公用

- (1) 「公然実施をされた発明」とは、不特定人に知られ得る状況又は知られるおそれがある状況で実施された発明をいう。
- (2) 「実施」
- ① 使用は、発明が公然知られうる状態でされたとき初めて該当する。
- ② 譲渡は、特別の事情がない限り該当する。
- ③ 貸渡しは、条件による。
- (3) 世界公用

第3号 刊行物記載

- (1) 「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(逐条解説)。
- ① 刊行物の性質
- (i) 公開性→公開を目的とするもの
秘密出版物→×、限定出版物、非売品扱い→○
- (ii) 情報性→内容自体が広く第三者に流通されるべき性質
訴訟記録の複写物→×
- (iii) 頒布性→不特定人に頒布される性質
出願明細書の複写物、マイクロフィルム→○
特許明細書(原本)→×
- (2) 「頒布され」とは、不特定の者が見うる状態に置くことをいう。例えば、図書館に到着し又は陳列したままで、まだ誰も読んだことがなくても該当する。
- (3) 「記載された」とは、当業者が容易に実施できる程度に発明内容が記載されていること又は記載されているに等しいこと。
- (4) 「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」

→H20-20-(ニ)
p. 105

- ① 「電気通信回線を通じて」：双方向の通信を伝送する無線又は有線によってを意味する。そのため、CD-ROM、フロッピー等によるもの、一方向にのみ情報を送信する放送は除かれる。
- ② 「公衆に利用可能」：希望する者がアクセス可能な状態にあること。
 (i) インターネットに掲載された発明の場合→リンクが張られ又は検索エンジンに登録され、かつ公衆からのアクセス制限がない状態
 (ii) 個人間の私信メールや守秘義務を負った者のみへの送信、リンクが全くなされていないサイトへの記録媒体上に記録された情報→除かれる
- ③ 「利用可能となった発明」：先行技術として取り扱うには、掲載された情報が、出願前に存在していたという証拠能力を有していること（証拠能力性）が必要。

→H17-43-(イ)
p. 61

(5) 世界頒布

(6) リパーゼ事件（最判平成3年3月8日）

特許の要件を審理する前提としてされる特許出願に係る発明の要旨の認定は、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発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。

→H21-25-(ホ)
p. 103

■ 第2項 進歩性

- (1) 「出願前」は、時分まで問題になる。
- (2) 「その発明」とは、特許出願に係る（特許請求の範囲に記載された）発明をいう。
- (3) 「その発明の属する技術の分野」
 発明の名称によって直接表示された技術分野に拘泥すべきでなく、その発明の目的、構成及び効果の観点から客観的に判断される。
- (4) 「通常の知識を有する者」
 技術的専門家のうち平均的水準にある者をいう。
- (5) 「者」とは、自然人かつ単数を意味する。
- (6) 「前項各号に掲げる発明に基づいて」は、公知事実も含むと解する。
- (7) 「容易に発明をすることができた」

判断の基本的考え：本願発明の技術的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行う。

【H21-25-(ホ)】

特許出願Aの特許請求の範囲には、「リパーゼを用いたX方法」と記載され、その明細書の発明の詳細な説明には、リパーゼとしては、ある種のリパーゼ（Raリパーゼ）が有利であり、他のリパーゼ殊に公知のαリパーゼは不適当である旨が記載されている。一方、Aの出願前に頒布された刊行物に「βリパーゼを用いたX方法」についての発明が記載されている。このときAは、当該刊行物に記載された発明による新規性欠如の拒絶の理由を有する場合がある。なお、リパーゼとは脂質を分解する酵素の総称であり、Raリパーゼ、αリパーゼ、βリパーゼ等の種類があることがAの出願前に公知であるものとする。

→○
p. 103

第29条の2（先願範囲の拡大（公知の擬制））

【重要度☆☆☆☆☆】

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第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（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和34年法律第123号）第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(1) 適用の要件

- ① 当該出願に対して先願（他の出願）が存在すること
 - (i) 「当該特許出願の日前の他の特許出願等」→同日出願には適用なし
 - (ii) パリ優先権主張出願→第一国出願日、国内優先権主張出願→先の出願日
 - (iii) 先願が分割・変更出願・実案登録に基づく特許出願→分割・変更・出願時が出願日であつて、遡及しない（特44条2項）
- ② 他の出願が出願公開等されたこと

→いったん公開等されれば、その後、取下げ、放棄等されても後願を排除する。

実用新案登録出願の場合→実用新案掲載公報発行（ただし、国際実用新案登録出願→国際公開）
- ③ 当該出願に係る発明が先願の発明と同一であること
 - (i) 「特許出願に係る発明が他の出願の願書に最初に添付した明・請・図に記載の発明と同一」
 - (a) 「特許出願に係る発明」→特許請求の範囲に記載された発明
 - (b) 「当初明・請・図」：補正により増減変更の最大範囲。補正削除事項も含む。

→外国語書面出願の場合には外国語書面（かっこ書）
- ④ 当該出願の発明者が先願の発明者と非同一であること
- ⑤ 当該特許出願の時に出願人と当該他の特許出願等の出願人とが非同一であること

→後願の出願時における出願人が非同一であること。

→したがって、後願出願後に名義変更により非同一となった場合には適用なし。

→先願が冒認出願であっても適用される

→H21-19-2～5
p. 78
H20-15-4
p. 83

→H23-10-5
p. 72

H25-37-(イ)/p. 66
→H18-57-(ハ)/p. 89

→H23-10-4
p. 70

H19-21-(ニ)/p. 87
→H18-57-(イ)/p. 89
H16-19-(ホ)/p. 93

→H20-15-1/p. 83

→H23-10-3/p. 70
H21-19-4/p. 78

→H23-10-2/p. 70
H17-1-(ハ)/p. 91
H15-20-4

H23-57-5/p. 101
→H20-15-2/p. 85
H19-21-(ロ)/p. 89
H17-1-(イ)/p. 93

→H18-57-(ロ)/p. 91
H17-1-(ロ)/p. 93
H15-20-2
H14-42-(ハ)
H25-37-(ニ)/p. 66

→H17-1-(ニ)/p. 91

(2) 特39条との比較表

		特許法29条の2	特許法39条
趣 旨		① 既に公開された発明に 独占権付与→不合理 ② 出願審査請求制度の採用→後願を先に処理 ③ 防衛出願の排除必要	重複特許排除
客 体		先願→明細書全体	先願→クレーム
主 体	出願人	同一人に適用せず	同一人にも適用
	発明者	同一人に適用せず	同一人にも適用
手 続	期 間	同日不適用	同日適用
	公開等	必要	不要
	先願の補正	当初記載事項	補正後

【H21-19-3】

甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、Aの出願日後、出願公開前に、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。その後乙は、Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出た。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

→×
p. 78

【H21-19-4】

甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、Aの出願日後、出願公開前に、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書には発明ロを記載して特許出願Bをした。その後甲は、Aについて出願公開がされる前に、明細書から発明ロの記載を削除する手続補正をした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

→×
p. 78

【H21-19-5】

甲は、自ら物pの発明イ及びpを製造する方法の発明ロをし、発明イについての特許を受ける権利のみを乙に譲渡した。乙は、甲を発明者とし、特許請求の範囲には発明イのみを記載し、明細書には発明イとともに発明ロを記載して特許出願Aをした。甲は、Aの出願日後、出願公開前に、自らを発明者として、特許請求の範囲に発明ロを記載して特許出願Bをした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

→○
p. 78

【H23-10-4】

甲が自らした発明イについて特許出願Aをした日後、出願Aの出願公開前に、乙が自らした発明イについて特許出願Bをした。この場合、甲が、出願Aを取り下げたときは、当該取下げの時期にかかわらず、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。

→×
p. 70

第30条（発明の新規性の喪失の例外）**【重要度☆☆☆☆☆】**

特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。

- 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。）も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
- 3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

→H24-59-1
p. 57
H23-57-4
p. 97

→H17-43-(ニ)
p. 61

→○
p. 57

→○
p. 97

→H24-59-5
p. 57

→H17-43-(ハ)
p. 61

■ 第1項 意に反して

- (1) 「意に反して」：秘密保持の意思に反してを意味する。
例：スパイ、脅迫、詐欺等
- (2) 第3項の手続は必要ない。
- (3) 冒認者の出願が出願公開された場合にも「意に反して」の適用可能。
- (4) 発明者から特許を受ける権利の譲渡後に、発明者が公表し、その後、特許を受ける権利を譲り受けた者が出願する場合にも「意に反して」の適用可能。

【H24-59-1】

発明者の意に反して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明を発明者以外の者が特許出願した場合であっても、特許法第30条第1項の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合がある。

【H23-57-4】

甲は、自らした発明イについて、甲に対して秘密保持義務を負う乙に開示したところ、乙は、甲の意に反して、特許庁長官が指定する学術団体が主催する研究集会において甲のした発明イについて文書をもって発表した。その後、甲は、当該発表の日から6月以内に発明イについて特許出願Aをした。この場合、甲は、発明イについて発明の新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第1項の適用を受けられる場合がある。

■ 第2項 行為に起因

※平成23年法改正により、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象が、「特許を受ける者の行為に起因」する場合にまで拡大された。

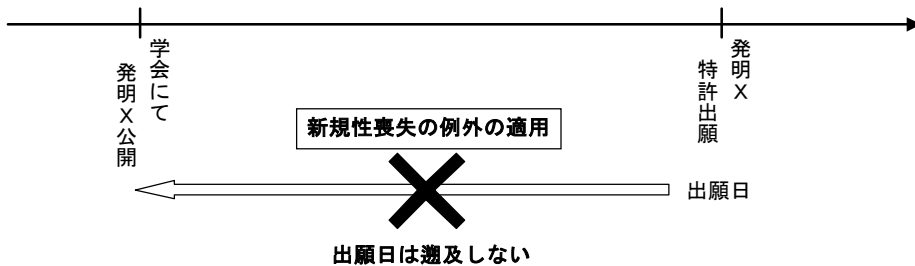
- (1) 適用対象とされるべきと考えられる発明を、網羅的に対象とすることを目的
- (2) 「特許を受ける権利を有する者」の行為に限られる。
- (3) 「その者がした特許出願」
→「その者」には、承継人を含む。
→「承継人」には、特許を受ける権利を一部譲渡して、共同出願をする場合も含む。
- (4) 複数回の公開がされたことを理由として、新規性喪失の例外の適用を受けることができないということはない。
→権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合の取扱い（『発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き』参照）

- ・原則：公開された発明ごとに手続
- ・例外：以下の①又は②の場合は、証明書面の提出を省略可能
 - ① 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、手続を行った発明の公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明
 - ② 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、権利者又は権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開された発明

(5) 「特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす」

新規性喪失の例外は、特許出願に係る発明（特許請求の範囲に記載された発明）についての特29条1項（新規性）及び同条2項（進歩性）の適用に対するものであり、拡大された範囲の先願（特29条の2）については非適用であり、また、先願の例外又は出願日の特例ではない。

→H25-37-(ホ)
p. 66
→H16-1-(ハ)
p. 37



(6) かっこ書

特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁・国際機関への出願行為に起因して特許公報等（内外国特許庁・国際機関が発行する特許公報、実用新案登録公報等）に掲載されて新規性を喪失した発明は、適用除外

- ∴① そもそも新規性喪失の例外規定とは自身の発明を特許出願する前に公開してしまった発明者等を念頭に設けられたものであるから、その制度趣旨に鑑みて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を適用対象とする必要はない
- ② 仮にこれを適用対象とすると、同規定を利用して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、制度の悪用を招くおそれがある

【H24-59-5】

発明イ及び発明ロの発明者が発明イを刊行物に発表した後に発明ロのみについてする特許出願において、発明イについて特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとしても、発明イと発明ロが同一の発明ではないため、その適用を受けることができない。

→×
p. 57

【H22-1-(ニ)】

発明を刊行物に発表した後、発表日から6月以内に、その発明についてパリ条約の同盟国において第一出願を行った者が、その発表日から6月経過後に、日本国において、当該出願に基づいてパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願をする場合、発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けることはできない。

→○
p. 127

【H20-20-(ロ)】

甲は、2006年（平成18年）4月5日（水曜日）に自らした発明イについて大韓民国において特許出願Aをした。Aは2007年（平成19年）10月5日（金曜日）に同国で出願公開された。その後、甲は、平成19年10月25日（木曜日）にイについて、日本国において特許出願Bをした。この場合、甲は、イは大韓民国において公開特許公報に掲載されたことにより特許法第29条第1項第1号又は第3号に該当するに至った発明であるとして、Bに係るイについて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができることがある。

→×

p. 105

■ 第3項 手続

- (1) 複数回公知→そのつどの証明書必要→「該当するに至った日」は最先の公開の日
- (2) 手続を行なった発明の公開以降に公開された以下の発明は、「証明する書面」の提出を省略できる
 - ① 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、手続を行った発明の公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明
 - ② 手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、権利者又は権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開された発明
- (3) 特30条2項の適用を受けるための手続
特30条1項の手続の規定ではない。

→H16-52-(イ)、
p. 63

【H16-52-(イ)】

特許を受ける権利を有する者甲の意に反して当該発明イが特許法第29条第1項第1号に該当するに至ったとき、その該当するに至った日から6月以内にイについて特許出願をしても、イが甲の意に反して新規性を喪失するに至ったことを証明する書面の特許出願の日から30日以内に提出しなければ、イについて、同法第30条第1項の規定の適用を受けることができない。

→×

p. 63

第31条 削除

第32条（不特許事由）

【重要度☆】

公の秩序、善良の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、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

- (1) 意匠法とは異なる。
- (2) 査定・審決時に判断される。
- (3) 詳細な説明のみ記載されている発明が公序良俗等を害しても特許を受けうる。

Ⅱ. 特許出願前（第33条～第35条）

第33条（特許を受ける権利）

【重要度☆☆☆☆☆】

- 1 特許を受ける権利は、移転することができる。
- 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
- 3 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。
- 4 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し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

→H18-33-3
p. 53

→H20-42-(ロ)、
p. 49
H18-33-2、
p. 53
H16-26-(ロ)、
p. 55
H15-31-(ホ)

■ 第1項 移転

- (1) 「特許を受ける権利」：国家に対して特許権の付与を請求し得る譲渡性のある財産権をいう。
- (2) 移転（承継）の種類
 - ① 一般承継→相続、会社合併、包括遺贈
 - ② 特定承継→譲渡（有償、無償を問わず）

■ 第2項 質権の目的

- (1) 質権の目的とすることができない
「質権」：債権者が、その債権の担保として債務者又は第三者から弁済があるまで目的物を留置し、弁済のない場合には、その目的物によって優先弁済を受ける担保物権をいう。
- (2) 抵当権の目的とすることもできない
「抵当権」：目的物の引渡を受けずに、その上に優先弁済を確保する約定担保物件をいい、質権と異なり留置的効力をもたない。登録、登記を必要とする。
- (3) 譲渡担保の目的とすることは可能
「譲渡担保」：目的物自体を債権者に譲渡する方法による物的担保をいい、債務者が債権を弁済したときに返還するという形式をとる。

→H20-42-(ホ)/p. 49
H18-33-1/p. 53
H16-26-(イ)/p. 55

→H15-31-(ロ)
H25-15-1
p. 39

→H19-29-1
p. 51

【H20-42-(ホ)】

特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者と共同で、又は、他の共有者の同意を得て、その持分を目的として質権を設定することができる。

→×
p. 49

■ 第3項 共有

一般承継の場合は他の共有者の同意なく移転可能

【H20-42-(ロ)】

職務発明について特許を受ける権利の承継に関する定めを有しない会社において、職務発明がその会社の2人以上の従業員によりなされた場合、各従業員は、他の従業員の同意を得なければ、その特許を受ける権利の持分を譲渡することができない。

→○
p. 49

■ 第4項

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し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

【H21-12-2】

甲、乙及び丙が特許を受ける権利を共有し、その持分の比率は、8 : 1 : 1である。この場合、甲は、乙及び丙の同意を得なければ、その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、丁に仮通常実施権を許諾することができない。

→○
p. 47

第34条（特許を受ける権利の承継）

【重要度☆☆☆☆】

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、第三者に対抗することができない。

- 2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
- 3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
- 4 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。
- 5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
- 6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に2以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
- 7 第39条第6項及び第7項の規定は、第2項、第3項及び前項の場合に準用する。

→H25-15-2
p. 39

→H20-42-(イ)
p. 49

→H15-31-(ニ)

■ 第1項 出願前の承継

出願前の承継は、「出願」が第三者対抗要件
効力発生要件ではない

- ① 「第三者対抗要件」：当事者間で既に効力が生じている権利関係を第三者に対して主張できるための要件
- ② 「効力発生要件」：効力が発生するための要件

【H22-11-1】

特許出願前における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

【H18-33-5】

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、第三者に対抗することができない。

【H15-31-(イ)】

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、その効力を生じない。

H22-11-1/p. 45
→H18-33-5/p. 53
H16-26-(ハ)/p. 55
→H15-31-(イ)

→×
p. 45

→○
p. 53

→×

■ 第2項 同日の特許出願

協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

→H15-31-(ハ)

■ 第3項 同日の特許及び実用新案登録出願

協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

■ 第4項 出願後の承継

出願後の承継は、「届出」が効力発生要件

ただし、相続その他の一般承継の場合は、届出がなくても効力が発生する。

*「相続その他の一般承継」：相続、会社合併、包括遺贈等

H18-33-4、
p. 53

→H16-26-(ニ)、
p. 55

→H14-57-5

■ 第5項 出願後の一般承継

相続その他の一般承継の場合でも、（効力発生要件とは無関係に）届出は必要。

■ 第6項 同日の届け出

協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。

■ 第7項 特許法39条6、7項の準用

協議不成立と擬制された場合

→特許を受ける権利の承継は第三者に対抗できない→特49条7号に該当→拒絶

第34条の2（仮専用実施権）

【重要度☆☆☆】

特許を受ける権利を有する者は、その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、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

- 2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
- 3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
- 5 仮専用実施権に係る特許出願について、第44条第1項の規定による特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る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、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
- 7 仮専用実施権者は、第4項又は次条第7項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
- 8 第33条第2項から第4項までの規定は、仮専用実施権に準用する。

■ 第1項 仮専用実施権の設定

- (1) 主体と対象
 - ・特許を受ける権利を有するもの
 - ・その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権
- (2) 設定し得る範囲
 - ・願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載した事項の範囲内

■ 第2項 仮専用実施権と専用実施権の関係

新たに専用実施権を設定することなく、特許権について専用実施権の設定擬制

■ 第3項 仮専用実施権の移転

- (1) 実施の事業とともにする場合
- (2) 特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合
- (3) 一般承継の場合
 - ※専用実施権の移転と同様（77条第3項）

→H24-37-4
p. 41

■ 第4項 仮専用実施権者による仮通常実施権の許諾

特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限られる
※専用実施権における場合と同様（77条第4項）

■ 第5項 特許出願の分割がされた場合

- (1) 原則：分割後の新たな特許出願について設定行為で定めた範囲で仮専用実施権の設定を擬制
- (2) 例外：別段の定めがある場合

■ 第6項 仮専用実施権の消滅

下記の場合に仮専用実施権は消滅する。

- (1) 特許出願について特許権の設定の登録
- (2) 特許出願の放棄・取り下げ・却下
- (3) 特許出願について拒絶査定・拒絶審決確定

■ 第7項 仮専用実施権の放棄

放棄の承諾を与える地位にある者→仮専用実施権による仮通常実施権者
（4項又は34条の3第7項）

■ 第8項 準用規定

- (1) 質権の目的とすることができない
- (2) 共有に係る仮専用実施権の譲渡は他の共有者の同意必要
- (3) 共有に係る仮専用実施権による仮通常実施権の許諾について他の共有者の同意必要

→H22-11-4
p. 45

→H25-15-3
p. 39

【H24-37-4】

仮専用実施権について仮通常実施権が許諾されている場合には、仮専用実施権者は、仮通常実施権者の承諾を得なければ、相続その他の一般承継の場合を除き、仮専用実施権を移転することができない。

→×
p. 41

【H25-15-3】

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設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、その特許を受ける権利を有する者の承諾及び他の共有者の同意を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

→○

p. 39

第34条の3（仮通常実施権）

【重要度☆☆☆☆】

特許を受ける権利を有する者は、その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、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

- 2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
- 3 前条第2項の規定により、同条第4項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
- 4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者（仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあっては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 5 第1項若しくは前条第4項又は実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、同条第1項の外国語書面）に記載された発明に基づいて第41条第1項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る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、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 6 仮通常実施権に係る特許出願について、第44条第1項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る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、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 7 前条第5項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る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の仮専用実施権（以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。）が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るものとの特許出願に係る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の仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 8 実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第46条第1項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る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、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

→H21-59-3
p. 423

- 9 意匠法（昭和34年法律第125号）第5条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第46条第2項の規定による出願の変更があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る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、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 10 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
- 11 前項に定める場合のほか、前条第4項の規定又は第7項本文の規定による仮通常実施権者は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
- 12 第33条第2項及び第3項の規定は、仮通常実施権に準用する。

■ 第1項 仮通常実施権の許諾

- (1) 主体と対象
- ・特許を受ける権利を有する者
 - ・その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権
- (2) 設定し得る範囲
- ・願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載した事項の範囲内

■ 第2項 仮通常実施権と通常実施権の関係（対特許権）

新たに通常実施権を許諾することなく特許権について通常実施権の許諾擬制

■ 第3項 仮通常実施権と通常実施権の関係（対専用実施権）

新たに通常実施権を許諾することなく専用実施権について通常実施権の許諾擬制

→H24-37-5
p. 41

■ 第4項 仮通常実施権の移転

- (1) 実施の事業とともにする場合
- (2) 特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合
- ※仮専用実施権についての仮通常実施権の場合、仮専用実施権者の承諾要
- (3) 一般承継の場合
- ※許諾による通常実施権の移転と同様（94条1項）

■ 第5項 国内優先権主張の引継ぎ

- (1) 仮通常実施権者の実施の継続を確保するための承諾に代わる措置
（∵国内優先権の主張に、仮通常実施権者の承諾不要（41条1項））
- (2) 取り扱い
- ①原則：国内優先権主張があった場合、先の出願に係る仮通常実施権は、後の出願に引き継がれる
- ②例外：別段の定めがある場合（∵当事者の意思）
- (3) 後の出願において許諾したとみなされる仮通常実施権の範囲は、先の出願における仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内に限られる（∵当事者が合意した意思の範囲を超えることは妥当ではない）

→H24-37-2
p. 41

【H24-37-5】

特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、仮通常実施権を許諾した者と特許権者とが異なる場合であっても、仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなされる。

→○

p. 41

【H24-37-2】

特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に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た発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る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、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものと常にみなされる。

→×

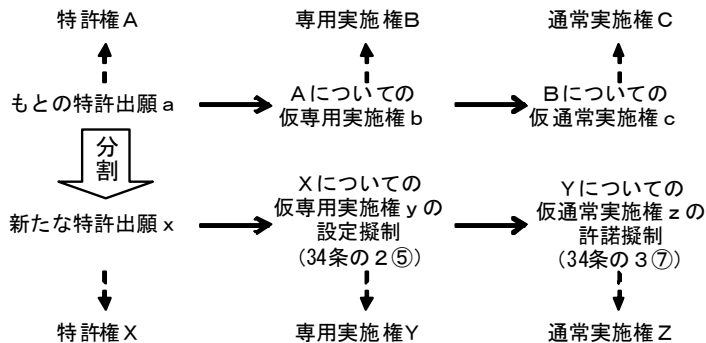
p. 41

■ 第6項 特許出願の分割がされた場合（対特許権）

- (1) 原則：分割後の新たな特許出願について設定行為で定めた範囲で仮通常実施権の許諾を擬制
- (2) 例外：別段の定めがある場合

■ 第7項 特許出願の分割がされた場合（対専用実施権）

- (1) 原則：分割後の新たな特許出願について設定行為で定めた範囲で仮通常実施権の許諾を擬制
- (2) 例外：別段の定めがある場合



■ 第8項 第9項 出願変更における仮通常実施権の引継ぎ

- (1) 仮通常実施権者の実施の継続を確保するための承諾に代わる措置（：前提として、実用新案法・意匠法においても、仮通常実施権の規定あり（平成23年法改正：実4条の2、意5条の2））。
- (2) 取り扱い
 - ①原則：実案→特許、意匠→特許への出願変更があった場合、仮通常実施権は引き継がれる
 - ②例外：別段の定めがある場合（：当事者の意思）
- (3) 変更後の出願において許諾したとみなされる仮通常実施権の範囲は、変更前の出願における仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内に限られる（：当事者が合意した意思の範囲を超えることは妥当ではない）
- (4) 実用新案登録に基づく特許出願(46条の2)には仮通常実施権引継ぎの規定なし

■ 第10項 第11項 仮通常実施権の消滅

下記の場合に仮通常実施権は消滅する。

- (1) 特許出願について特許権の設定の登録
- (2) 特許出願の放棄・取り下げ・却下
- (3) 特許出願について拒絶査定・拒絶審決確定
- (4) 仮専用実施権の消滅

→H25-15-4
p. 39

→H22-11-5
p. 45

■ 第12項 準用規定

- (1) 質権の目的とすることができない
- (2) 共有に係る仮通常実施権の譲渡は他の共有者の同意必要

【H21-12-3】

乙及び丙は、特許出願人甲が自己の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許諾した仮通常実施権を共有している。この場合において、乙は、甲の承諾を得たときは、丙の同意を得ることなく、当該仮通常実施権の自己の持分を丁に譲渡することができる。

→×
p. 47

【H21-59-3】

甲は特許出願Aをし、その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乙に仮通常実施権を許諾した。その後、甲はAを分割した新たな特許出願Bをして、Bについて特許権を取得した。このとき、乙に対し、当該取得した特許権について通常実施権が許諾されたものとみなされることはない。

→×
p. 423

【H25-15-4】

仮専用実施権者が、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾した場合、その仮専用実施権が消滅しても、当該仮通常実施権は消滅しないことがある。

→×
p. 39

【H22-11-5】

仮通常実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに、乙の同意を得れば、その仮通常実施権の甲の持分を目的として質権を設定することができる。

→×
p. 45

第34条の4（登録の効果）

【重要度☆☆】

仮専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は第34条の2第6項の規定によるものを除く。）又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

- 2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

■ 第1項 登録による効力発生事項

- (1) 前提として、実質的要件を満たさなければ登録しても効力は生じない。
- (2) 「変更」：契約の変更
- (3) 「混同」：債権者の地位と債務者の地位のように相対立する2つの法律的地位が同一人に帰すること

■ 第2項 一般承継

一般承継の場合は登録しなくても効力が生ずるが、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出する必要がある。

【H21-12-1】

特許出願人甲は、自己の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、乙のため仮専用実施権を設定し、その登録がされている。この場合において、甲が、当該特許を受ける権利を丙に譲渡するときは、乙の同意を得なければならない。

→×
p. 47

第34条の5（仮通常実施権の対抗力）

【重要度☆☆☆☆】

仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を有する。

■ 特許を受ける権利の転得者に対する当然対抗制度

- (1) 仮通常実施権についても、通常実施権について登録が困難な事情が同様にあってはまる。：仮通常実施権は転得者に対しても当然対抗
- (2) 「許諾後」：通常実施権と異なり、法律の規定により発生するものは存在せず、許諾のみ
- (3) 「当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権」
 - ①「特許を受ける権利」：当該仮通常実施権を許諾した特許を受ける権利を有する者の特許を受ける権利
 - ②「仮専用実施権」：当該仮通常実施権を許諾した仮専用実施権者の仮専用実施権
- (4) 「当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権」
 当該仮通常実施権を許諾した特許を受ける権利を有する者が当該仮通常実施権の許諾後に設定した仮専用実施権者

第35条（職務発明）

【重要度☆☆☆☆】

使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その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発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその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。

- 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め条項は、無効とする。
- 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

→H22-11-3
p. 45

- 5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して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なければならない。

■ 第1項 職務発明の通常実施権の要件

- (1) 「使用者等」：他人を雇用する自然人、法人、国又は地方公共団体をいう。
→法人の代表者は使用者等でない。
- (2) 「従業者等」：使用者等との間に労働に対する報酬の支払いを条件とした雇用関係のある者をいう。
→嘱託、臨時雇含む。常勤、非常勤を問わない。
→出向社員は給料の支払先により決定
- (3) 「業務範囲」：客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲をいい、単なる定款の記載だけによらない。
→国の業務範囲は、国家公務員の所属する機関の所掌範囲。
- (4) 「その使用者等における」：現在も雇用関係がある使用者等におけるを意味する。
→退職後の職務を含まず、同一企業内での現在又は過去の職務。
- (5) 「発明をするに至った行為が職務に属する」：発明の行為が当然に予定され、又は期待される場合をいう。
→一般事務職員、運転手の発明は職務発明でない。
- (6) 職務発明についての通常実施権は無償
- (7) 特許を受ける権利は、発明をした自然人たる発明者に帰属する

■ 第2項 予約承継等の要件

本項の反対解釈により職務発明については、予約承継可能

【H24-37-3】

従業者等がした発明が、その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であっても、その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過去の職務に属する発明については、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利又は特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効である。

【H19-29-4】

従業者がした発明が職務発明に該当しない場合、使用者は、当該発明についての特許を受ける権利を譲り受けることができる場合はない。

→H24-37-3
p. 41
H19-29-4
p. 51
H16-26-(ホ)
p. 55

→×
p. 41

→×
p. 51

→H16-26-(ハ)
p. 55

■ 第3項 職務発明についての承継等の効果

- (1) 職務発明の法定通常実施権
 - ① 実施の範囲とは無関係→特許請求の範囲そのものの範囲
 - ② 対価を支払う義務はない
- (2) 使用者等の受ける権利
→通常実施権、放棄（特97条）及び訂正審判の請求（特127条）の承諾権
- (3) 従業者等の受ける権利→対価の支払いを受ける権利

→H24-20-5、
p. 415
H21-12-4
p. 47
H22-11-3
p. 45

【H24-20-5】

特許法第35条第1項に規定する通常実施権（職務発明に係る特許権についての通常実施権）、及び特許法第79条に規定する通常実施権（先使用による通常実施権）については、通常実施権者は特許権者に対して対価を支払う必要がない。

→○

p. 415

【H21-12-4】

従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、自己の職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定したときは、当然に相当の対価の支払を受ける権利を有する。

→×

p. 47

【H22-11-3】

従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し、その設定の登録がされた場合において、当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときは、その特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、従業者は使用者に対し、相当の対価の支払を受ける特許法上の権利を有する。

→×

p. 45

■ 第4項 対価の決定

- (1) 対価を決定するための基準の策定に際して考慮すべきこと
 - ① 使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
 - ② 策定された当該基準の開示の状況
 - ③ 対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等

→ 手続面の要素を例示したものであって、対価を決定するための基準の策定や協議、開示、聴取等が義務として課せられたものではない。
- (2) その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。

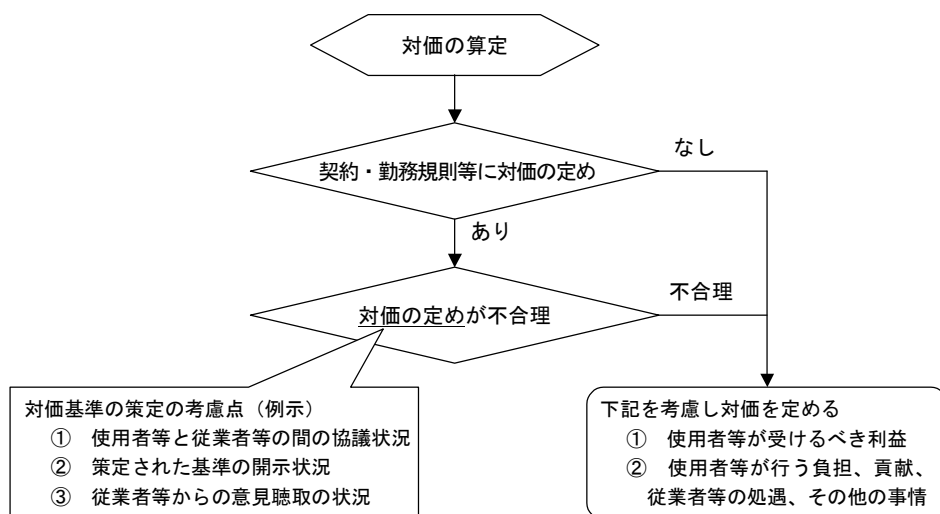
→ 「その定めたところにより対価を支払うこと」とは、定めにより支払われる金額が決定されて支払われるまでの全過程を意味する。

■ 第5項 対価の額

→ H25-15-5
p. 39

- (1) 第4項による対価の定めがない場合または第4項による対価の定めにより対価を支払うことが不合理と認められる場合に適用。
- (2) 対価の額の決定は、「使用者等が受けるべき利益」、「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。
 - ① 各当事者は自己に有利な法律効果の発生を根拠付ける事実について証明責任を負担する（民訴法の原則）
 - ② 従業者等が4項又は5項に基づいて相当の対価を請求するには、自ら証明責任を負う。

対価の算定フロー概要



【H25-15-5】

契約により職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させた従業者が支払を受ける権利を有する相当の対価の額は、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価についての定めがない場合、その職務発明により使用者が受けるべき利益の額、その職務発明に関連して使用者が行う負担や貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない、その負担や貢献には、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献も含まれる。

→○

p. 39

Ⅲ. 出願時（第36～第39条）

第36条（特許出願）

【重要度☆☆☆】

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 発明者の氏名及び住所又は居所
- 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
- 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 - 一 発明の名称
 - 二 図面の簡単な説明
 - 三 発明の詳細な説明
- 4 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 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たものであること。
 - 二 その発明に関連する文献公知発明（第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
- 5 第2項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各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。この場合において、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記載となることを妨げない。
- 6 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 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。
 - 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
 - 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
 - 四 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。
- 7 第2項の要約書には、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なければならない。

→H20-50-3
p. 107

■ 第1項 願書

- (1) 「法人の代表者の氏名」の願書への記載は、代理人がいる場合には、特許掲載公報発行、出願公開の場合と同様に不要。
- (2) 「提出年月日」の願書への記載は不要。
- (3) 「発明の名称」の願書への記載は不要。

→H21-1-(ニ)
p. 13

■ 第2項 明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書

「必要な（図面）」：実用新案法では図面は必須

■ 第3項 明細書

■ 第4項 発明の詳細な説明

第1号 発明の開示

- (1) 「通常の知識を有する者」：特29条2項の場合よりも広い→実施能力
- (2) 実施可能要件

- ① 「経済産業省令で定めるところにより」

→特施規24条の2に、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定められている。

- ② 「実施をすることができるよう」

- ③ 「明確かつ十分に」

→H24-59-2、
p. 57
H16-12-(ハ)
p. 27
H19-59-(イ)
p. 155

第2号 文献公知発明に係る情報開示

「文献公知発明」：特29条1項3号に掲げる発明（かつこ書）

→H19-59-(ホ)
p. 155

■ 第5項 特許請求の範囲

- (1) 「特許請求の範囲」：特許権による保護を受けようとする範囲を示す書類をいう。
- (2) 「特許を受けようとする発明」：
自らが発明した発明のうち、保護を受けようとする発明をいう。
- (3) 「請求項に区分して、各請求項ごとに記載する」
- (4) 「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」：
- (5) 「1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記載となることを妨げない」：一の発明については、一の請求項でしか記載できないとの誤解が生じないように確認的に規定したもの。

■ 第6項 特許請求の範囲の記載要件

第1号

発明の詳細な説明に記載した発明を越える記載（請求）は不可

理由：発明の詳細な説明に開示されない発明を保護することを意味する。

第2号 参照：PCT 5条

第3号 参照：PCT 6条

第4号

①請求項ごとに行を改める、②連続番号を付すことを規定（特施規24条の3）

■ 第7項 要約書

「経済産業省令で定める事項」

出願公開等の際に、明細書又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号

→H16-12-(イ)
p. 27

【H21-1-(ニ)】

特許出願の願書には、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、並びに発明者の氏名及び住所又は居所を記載することを要するが、発明の名称を記載することを要しない。

→○
p. 13

【H24-59-2】

特許法第36条第4項第1号には、特許出願の願書に添付する明細書の発明の詳細な説明の記載は、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たものでなければならないということが規定されている。

→○
p. 57

第36条の2（特許出願（外国語書面出願））**【重要度☆☆☆】**

特許を受けようとする者は、前条第2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの（以下「外国語書面」という。）並びに同条第7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面（以下「外国語要約書面」という。）を願書に添付することができる。

- 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の出願人は、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
- 3 前項に規定する期間内に外国語書面（図面を除く。）の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
- 4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第2項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から2月以内に同項に規定する期間の経過後1年以内に限り、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
- 5 前項の規定により提出された翻訳文は、第2項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
- 6 第2項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第2項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

■ 第1項 外国語書面

外国語書面出願の内容

- (1) 日本語による願書
- (2) 通常の詳細書、特許請求の範囲に代えて、外国語で記載したもの。
- (3) 通常の詳細面に代えて、これに含まれる説明を外国語で記載した図面。
→(2)と(3)とを併せて外国語書面という。
- (4) 通常の詳細書に代えて、外国語で記載した外国語要約書面。
- (5) 外国語書面出願は、分割・変更可能。
 - ① 分割出願可能の始期は、翻訳文提出後。
 - ② 変更出願可能の始期は、外国語書面出願の出願日。
 →(1)の願書に、(2)及び(3)の外国語書面と、(4)の外国語要約書面を添付
⇒外国語書面出願
参照：実用新案法にはなし
→外国人出願が少なく英語出願を認める必要性に乏しい

■ 第2項 翻訳文の提出

- (1) 特許出願の日から1年2月以内（特許出願の日は、特17条の3に規定）
延長不可

H22-1-(ハ)、
p. 127
→H19-34-3
p. 19
→H18-2-(イ)
p. 139

(2) 外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文

- 外国語書面出願では、図面全体についての翻訳文が要求され、図面の中に説明がなくても翻訳文として図面を提出する必要あり（事務処理の効率化）
- 外国語特許出願では、図面の中の説明に限って翻訳文が要求（特184条の4第1項）

【H22-1-(ハ)】

第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合であって、かつ、その特許出願が外国語書面出願である場合、当該特許出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文について常に当該第一国出願の日から1年2月以内に提出しなければならない。

【H19-34-3】

2以上の発明を包含する外国語書面出願の一部を分割して1又は2以上の新たな外国語書面出願とした当該外国語書面出願の出願人は、常に、当該分割の日から2月以内にその新たな外国語書面出願に係る外国語書面の翻訳文を提出しなければならない。

→×

p. 127

→×

p. 19

■ 第3項 取下げ擬制

前記期間内に外国語書面（図面を除く）の翻訳文が提出されなかった場合

→取下げ擬制

→外国語書面のうち「図面」は除く（図面がなかったものとして扱えば足りるため）。

→「外国語要約書面」の翻訳文も除く（補正命令の対象とすれば足りるため）。

H18-2-(ロ)

p. 139

→H15-1-5

→H18-2-(ハ)

p. 139

【H18-2-(ロ)】

外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面に含まれる図面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

→×

p. 139

■ 第4項 第5項 翻訳文提出期間徒過の救済

(1) 正当理由がある場合に救済（第4項）

理由がなくなった日から2月以内かつ提出期間経過後1年以内に限り、翻訳文提出可能。

→H24-59-4

p. 57

(2) 効果（第5項）

提出期間満了時に提出されたものと擬制。

∴本来の提出期間内に翻訳文が提出された場合との衡平

【H24-59-4】

外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願の出願人は、特許法第36条の2第2項に規定する期間内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるとき、その理由がなくなった日から2月以内であっても、当該翻訳文を特許庁長官に提出することができない場合がある。

→○

p. 57

■ 第6項 明細書等への翻訳文の擬制

外国語書面を基礎とすると第三者の監視負担が大きく、審査にも支障がある。

【H18-2-(ホ)】

外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面の日本語による翻訳文を提出した後でなければ、当該特許出願の分割をすることができる場合はない。

→H18-2-(ホ)、
p. 139
H14-54-2

→○
p. 139

翻訳文の取扱い

		願 書	翻 訳 文 提 出 の 対 象 と 翻 訳 文 不 提 出 の 効 果			翻 訳 文 の 範 囲 を 超 える (▲) 一般補 正 の 取 り 扱 い		誤 訳 訂 正 書 の 提 出	原 文 の 範 囲 を 超 えた 場 合 の 取 り 扱 い		補正時期		
			明細書・ 請求範囲	要約書	図 面		通常補正		最後拒絶	翻 訳 文		補 正	
					線 図	説 明						通 常	最 後
特 許 法	外国語書面出願	36条①の願書	出願の取り下げ擬制	補正命令→出願却下 △	特許法上の図面はなかったものとみなされる (36条の2⑥ (∴事務処理上の便宜))		拒絶理由 ∴形式的瑕疵にすぎない (誤訳訂正すれば足りる)	補正却下	可能	情報提供拒絶理由無効理由	補正却下又は同左	17条の2① I Ⅱ IIIⅣ	
	外国語特許出願	国出日における願書	出願の取り下げ擬制※	補正命令→出願却下	—	図面の中の説明はなかった						184条の4①184条の5①、195②納付後かつ国内処理基準時経過後、17条の2① I Ⅱ IIIⅣ	
	みなし外国語特許出願	国出日と認められる日の願書	不適法手続却下	※※	—	図面の中の説明はなかった						184条の20④の決定の後	
実 用 新 案 法	外国語登録出願	国出日における願書	出願の取り下げ擬制※	補正命令→出願却下 ※※	—	図面の中の説明はなかった	なし		不可、ただし誤訳訂正可能	無効理由		準184条の4①、準184条の5①、登録料及び54②納付後に、2条の2補正又はPCT28、41条補正可能	
			※※	※※※									
		みなし外国語登録出願	国出日と認められる日の願書	不適法手続却下	補正命令→出願却下	—	図面の中の説明はなかった	なし		不可、ただし誤訳訂正可能	無効理由		決定の日から1ヶ月まで可能
					※※※								

※ PCT19条補正があった場合には例外あり

※※ 原文については補充命令→出願の取下げ擬制(PCT上)

※※※ 図面提出命令→出願却下

△ 原文については、補正命令→出願の却下

▲ 誤訳訂正書を提出して補正した場合→翻訳文又は補正後の明細書・請求の範囲・図面(∴この範囲について一般補正を可能にして出願人の便宜を図った。)

第37条（発明の単一性（2以上の発明の場合））

【重要度☆☆☆】

2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

- (1) 「2以上の発明」：2以上の別出願ともなしうる異なる発明をいう。
- (2) 「発明の単一性」：2以上の発明・考案について、その技術的な関連によって一の願書で出願できる程度のまとまり性をいう。欧米の「発明の単一性」と同義。
- (3) 「発明の単一性の要件」：2以上の発明が省令で定める技術的関係を有することである。
 - ① 「省令」：特施規25条の8第1項～3項
 - ② 「技術的関係」：2以上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関係→2以上の発明が同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有していることにより形成される関係をいう（1項）。
 - (i) 「単一の一般的発明概念」→PCT第13規則に対応
 - (ii) 「特別な技術的特徴」：発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴（2項）
 - (a) 「技術的特徴」：出願人が発明を特定するために必要な事項として請求項に記載した事項（発明特定事項）のうち、発明を技術的に特定する事項に基づいて把握する。
 - (b) 「先行技術に対する貢献」：先行技術との対比において発明が有する技術上の意義をいう。
 - (iii) 「対応する」：技術上の意義が共通、密接に関連又は相補的に関連すること。
 - ③ 「発明の単一性の判断」：発明が個別の請求項に記載されているか単一の請求項内に択一的な形式で記載されているかに関係なく行う（3項）。

→H24-59-3
p. 57
H17-37-1, 2
p. 113

→H17-37-4
p. 113

→H19-59-(ハ)
p. 155
H17-37-3
p. 113

【H24-59-3】

特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する2つの発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を常に有する。

【H17-37-1～4】

- 1 二以上の発明が同一の特別な技術的特徴を有していない場合は、当該二以上の発明が、発明の単一性の要件を満たすことはない。
- 2 発明イと発明ロとの間、及び発明イと発明ハとの間で、発明の単一性の要件を満たせば、発明ロと発明ハとの間で発明の単一性の要件を満たさなくても、発明イ、ロ及びハについて一の願書で特許出願をすることができる。
- 3 二以上の発明が別個の請求項に記載されている場合には、発明の単一性の要件を満たさないときであっても、当該二以上の発明を一の請求項に択一的な形式によって記載することにより、発明の単一性の要件を満たす。
- 4 発明の単一性の要件における特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

【H23-57-1, 2】

- 1 特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願も、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たさない場合がある。

→○
p. 57

→×
p. 113

→×
p. 113

→×
p. 113

→○
p. 113

→○
p. 97

- 2 特許出願Aにおける請求項1に係る発明と請求項2に係る発明は、ともに産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一の発明であるが、上記各発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴が、互いに同一のものでも、対応するものでもない。この場合、出願Aは特許法第37条の発明の単一性の要件を満たさない。

→○
p. 97

第38条（共同出願）

【重要度☆☆☆】

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

- (1) 拒絶・無効理由
- (2) 共同発明者のうちの一部の者が他の発明者の承諾なしに出願した場合→適用あり
- (3) 発明者から承継した特許を受ける権利の共有者の一部が他の共有者の承諾なしに出願した場合→適用あり
- (4) 共同出願違反で拒絶査定不服審判を請求することができる者→出願人
- (5) 商標法にはない

第38条の2（特許出願の放棄又は取下げ）

【重要度☆☆☆☆】

特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

特許出願の放棄等の際に承諾が必要な者は「仮専用実施権」を有する者のみ

- ∴① 仮通常実施権の登録制度の廃止により、仮通常実施権者を特許庁は把握できない
- ② 特許出願の放棄又は取下げがなされた場合には、その後特許権は発生せず、承諾を条件としなくても、実施ができなくなるという不利益が生じることはない

→H24-37-1
p. 41

【H24-37-1】

特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を放棄することができない。

→×
p. 41

第39条（先願）

【重要度☆☆☆☆☆】

同一の発明について異なつた日に2以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

- 2 同一の発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。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、その発明について特許を受けることができない。
- 3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合のみその発明について特許を受けることができる。

- 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（第44条第2項（第46条第5項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。）において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
- 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
- 6 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
- 7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は第4項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

■ 第1項 異日

- (1) 特許請求の範囲に記載された発明同士の比較
- (2) 発明の同一性→実質同一まで判断
 - ① 相違点がない場合→同一
 - ② 相違点がある場合→以下の場合に実質同一
 - (i) カテゴリー、表現上の相違に過ぎないもの
 - (ii) 周知の慣用技術の付加、削除、転換かつ新たな効果なし
 - (iii) 先願下位、後願上位
- (3) 日を基準 参照：特29条
 - ① 原則：願書を長官へ提出した日
 - ② 例外
 - (i) 繰り上がり
特19条、41条、44条、46条、46条の2、パリ優先権主張、パリ条約の例による優先権主張、国際出願日
 - (ii) 繰り下がり
なし
- (4) 同一人にも適用

■ 第2項、第3項、第4項 同日、特実異日、特実同日

- (1) 特・特が同日に競合→協議により一の出願人のみが特許を受けることができる。
- (2) 実・実が同日に競合
→両者とも登録不可
→ただし、無審査主義であるため、一方の実用新案の請求項の削除訂正によって両者とも登録可能な場合あり。
- (3) 特・実が同日に競合
→協議による
→ただし、実用新案登録に基づく特許出願（その分割出願、いったん意匠登録出願に変更された後さらに特許出願に変更された変更出願等も含む）と実用新案登録に係る考案が同一の場合は除く。

→H21-19-1
p. 78

■ 第5項 先願の地位の消滅

- (1) 先願の地位の消滅：放棄、取下げ、却下、拒絶査定審決が確定した出願
- ① 「取下げ」：特許出願人の自発的行為又は擬制によって特許出願の係属を解くこと。
 - ② 「取下げ擬制」：特36条の2第3項、42条1項、46条5項、48条の3第4項、184条の4第3項、184条の11第3項、意・商の補正却下決定後の新出願
 - ③ 「放棄」：特許出願人の自由意思による特許を受ける権利の放棄に基づき、当該出願の係属を自ら解く行為。
- (2) 先願の地位あり（本項ただし書）
第2項及び第4項（同日出願）により拒絶査定審決確定した出願
理由：先願の地位を認めないと、協議不成立の場合、その後願が権利を取得することになり不相当であるから。
- (3) 冒認出願は先願の地位あり（平成23年法改正）
理由：真の権利者が同一の発明について重複して特許権を取得する事態を防止するため

→H15-20-3, 5

【H15-20-3】

甲は、甲がした発明イ、□に係る特許出願Aの出願の日後でかつAの出願公開前に、□に係る特許出願Bをした。この場合、Aが放棄されたときは、Bは、Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

→○

【H23-10-1】

甲は、自らした発明イについて特許出願Aをし、乙は自らした発明イについて特許出願Bを特許出願Aと同日にした。出願A及び出願Bの出願公開前に、特許庁長官は、特許法第39条第6項及び第7項に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じたが、当該指定された期間内に届出がされなかったため、出願A及び出願Bについて拒絶の査定が確定した。そこで、甲及び乙はさらに協議を行い、発明イについての特許を受ける権利を甲及び乙の共有とすることとし、改めて発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願A又は出願Bを先願として特許法第39条の規定によって拒絶されることはない。

→×
p. 70

※冒認出願であっても先願の地位が認められるようになった（平成23年改正で旧6項削除）。

関連事項：特許権の移転の特例（74条）を新設。

■ 第6項 協議命令

主体：特許庁長官

→H18-18-(ホ)
p. 111

■ 第7項 無届の効果

Ⅳ. 出願後（第40条～第46条）

第40条 出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果 削除

第41条（特許出願等に基づく優先権主張）

【重要度☆☆☆☆☆】

特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合

二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項（同法第11条第1項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項及び第2項、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第2号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条（第65条第6項（第184条の10第2項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）並びに第126条第7項（第17条の2第6項及び第134条の2第9項において準用する場合を含む。）、同法第7条第3項及び第17条、意匠法第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法（昭和34年法律第127号）第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項（同法第68条第3項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

- 3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願にあつては、外国語書面）に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項（同法第11条第1項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
- 4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

■ 第1項 要件

「国内優先権制度」とは、わが国にした先の出願に基づく優先権主張を伴う後の出願に対し、一定の優先的な取扱いを認める制度

(1) 主体

特許を受けようとするものであって、先の出願の特許等を受ける権利を有する者→先の出願の出願人と後の出願の出願人とが後の出願時で完全同一（たとえ、共同出願人の1人の出願でも不可）。ただし、承継人可。なお、発明者の同一は必要なし。

(2) 客体

- ① 先の出願がわが国への特許又は実用新案登録出願であること
- ② 先の出願が後の出願時に序に係属していること
→係属していない場合（3号～5号）
- ③ 先の出願が分割・変更・実用新案登録に基づく特許出願に係るものでないこと 理由：審査及び第三者の負担増大。
- ④ 後の出願に係る発明と同一の発明が先の出願の当初明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていること

先の出願が外国語書面出願の場合には、当初明細書、特許請求の範囲又は図面は、外国語書面が相当

(3) 時期：先の出願日から1年以内。理由：パリ条約との均衡

(4) 手続：先の出願について仮専用実施権者があるときは承諾必要

仮通常実施権者の承諾は不要。ただし、34条の3第5項で優先権主張の引継ぎあり。

【H25-42-(ニ)】

外国語書面出願を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願しようとする場合、日本語による翻訳文が提出された後であっても外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができるが、当該特許出願を外国語書面出願とすることはできない。

【H18-46-(ハ)】

特許出願後に、その特許出願に係る発明についての特許を受ける権利を承継し、特許庁長官に届け出た者は、当該特許出願を基礎として優先権の主張をすることができる。

H23-5-(ウ)
p. 123
H18-46-(ハ)
p. 135
→H15-14-4
H14-20-(イ)

→H18-46-(イ)
p. 135
H23-5-(ハ)
p. 123
H20-8-1
p. 131
→H25-42-(イ)
p. 115
H17-47-(イ)
p. 175
H14-54-4
H18-46-(ウ)
p. 135
→H24-7-5
p. 119
H25-42-(ニ)
p. 115

→○
p. 135

【H23-5-(ロ)】

甲が特許出願Aの出願時の出願人でなくても、特許出願Bに先立って、当該出願Aに係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ているときは、甲は、出願Bの出願の際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に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た発明Iに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

→○
p. 123

【H23-5-(ニ)】

甲がした特許出願Aが国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であっても、甲は、出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、国際出願日における出願Aの明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明Iに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

→○
p. 123

【H23-5-(ホ)】

甲がした特許出願Aがパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、特許出願Bに係る発明について、出願Aの願書に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た発明Iに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

→○
p. 123

【H25-42-(イ)】

特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、意匠登録出願を優先権の主張の基礎とすることはできないが、意匠登録出願を特許出願に変更した上で、その特許出願を優先権の主張の基礎とすることはできる。

→×
p. 115

【H23-5-(ハ)】

甲がした特許出願Aが実用新案登録出願からの変更出願であっても、甲は、特許出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、出願Aの願書に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た発明Iに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

→×
p. 123

■ 第2項 効果

- (1) 優先権主張出願（後の出願）に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書等に記載された発明については、特29条等の規定の適用について遡及効あり。
- (2) 先の出願時にされたと擬制されない規定
→特48条の3、67条、83条、パリ4条の2、実2条の2の補正期間の始期
- (3) 先の出願が他の優先権（国内優先、パリ優先、特43条の2）主張を伴う場合には、当該優先権の基礎出願に記載された事項を除く→優先期間の累積排除
- (4) 先の出願又は後の出願が国際特許出願又はみなし出願の場合→特184条の15
- (5) 特30条3項は遡及効なし

→H15-23-(イ)

→H24-7-2
p. 119

→H24-7-1/p. 119
H20-8-2/p. 131
H15-14-1

→H18-41-1
p. 23
H17-43-(ホ)
p. 61

【H24-7-1】

甲が、特許出願Aを基礎として優先権を主張し特許出願Bをした後に、特許出願Bの出願日から1年以内に特許出願Bのみを基礎として優先権を主張し第3の特許出願をすることは不適法とはされておらず、第3の特許出願については、特許出願Bにおいて新たに追加された事項についてのみ優先権主張の効果が認められる。

→○
p. 119

【H24-7-2】

特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Bについて特許が付与されたとき、特許出願Aの願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項のみを含む請求項についての特許権の存続期間は、特許出願Aの出願日から20年をもって終了する。

→×
p. 119

【H15-14-1】

発明イについての特許出願Aをした後、Aに基づく優先権の主張を伴う発明イ、ロについての特許出願Bをした。その後、Aの出願日から10月後にBに基づく優先権の主張を伴う発明イ、ロ、ハについての特許出願Cをした。この場合、Cは、Aの出願後でかつBの出願前に頒布された刊行物にイが記載されていることを理由に拒絶されない。

→×

【H18-41-1】

特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた先の特許出願を優先権の主張の基礎として特許出願をした場合、その優先権の主張を伴う特許出願と同時に、同規定の適用を受けようとする旨の書面及び同法第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が同規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面が特許庁長官に提出されたものとみなされる。

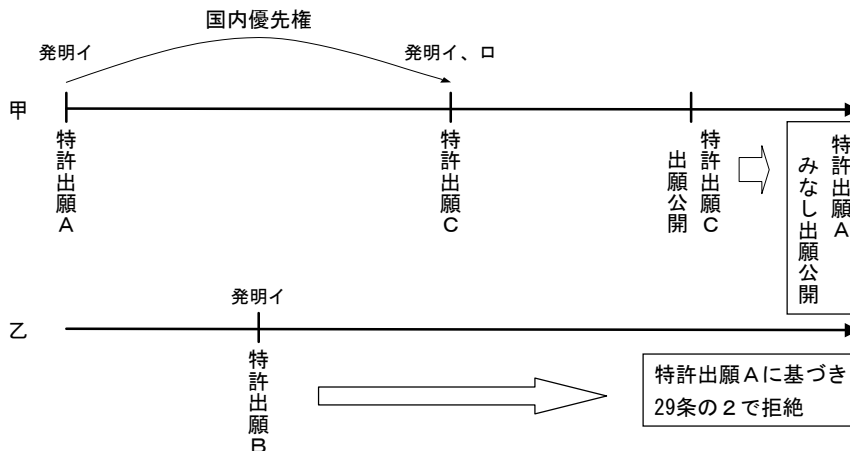
→×
p. 23

■ 第3項 先の出願の公開擬制と効果

- (1) 後の出願の出願当初の明細書等(外国語書面出願の場合は外国語書面)と、先の出願の出願当初の明細書等（パリ優先権、特43条の2の基礎の出願の際の明細書、特許請求の範囲、図面、外国語書面出願の場合は外国語書面）との共通事項について公開擬制
- (2) 「先の出願について出願公開等がされたものとみなして、特29条の2本文等を適用する」→先の出願が後願を排除する。後の出願（主張出願）が遡って後願を排除するのではない。
- (3) 公開擬制の時期：複数の基礎出願があるときは最先の先の出願の日から1年6月

→H20-8-3
p. 131
H19-21-(ハ)
p. 87
H18-57-(ニ)
p. 89

29条の2本文等の適用図（上記(2)）



【H19-21-(ハ)】

甲は、自らした発明イ及びロについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。乙は、自らした発明イについてAの出願の日後Bの出願の日前に特許出願Cをした。この場合、Bについて出願公開がされたときは、Aの願書に最初に添付した明細書に発明イが記載されていれば、Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に発明イが記載されていなくても、Cは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。

ただし、Aを基礎とする国内優先権の主張は取り下げられておらず、Aについて出願審査の請求も、出願公開の請求もされていないものとする。

→×
p. 87

■ 第4項 主張手続

手続：出願と同時に書面を提出

※国際特許出願の場合適用せず（特184の15第1項）→PCTと同じ形式

第42条（先の出願の取下げ等）

【重要度☆☆☆☆】

前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取下げられている場合には、この限りでない。

→H25-42-(ロ)
p. 115

- 2 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年3月を経過した後は、その主張を取下げることができない。
- 3 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取下げられたものとみなす。

→H24-7-3
p. 119

■ 第1項 先の出願の取下げ擬制

- (1) 「1年3月」：見直しの期間、出願公開の準備
- (2) 先の出願が国際特許出願の場合→国内処理基準時又は国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時（特184条の15第4項）
- (3) 先の出願がみなし特許出願の場合→国際出願日となったものと認められる日から1年3月を経過した時又は決定の時のいずれか遅い日（特184条の20第6項）
- (4) 先の出願が放棄・取下げ・却下、査定・審決が確定、先の実用新案登録出願が設定登録、又は先の出願に基づくすべての優先権主張が取下げられた場合→先の出願取下げ擬制なし

H20-8-5
p. 131
→H18-57-(ニ)
p. 89
→H20-8-4
p. 131

■ 第2項 主張の取下げの制限

国際特許出願には適用せず（特184条の15第1項）

■ 第3項 主張出願の取下げ

先の出願の日から1年3月以内に優先権の主張を伴う特許出願が取下げられたときは、優先権の主張も取下げられたものとして取り扱う。

「取下げ」だけ。「放棄」は適用なし。

→H15-14-5
H14-20-(ニ)

【H25-42-(p)】

特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をした場合、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、優先権の主張を伴う特許出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。

→×

p. 115

【H24-7-3】

特許出願Bをする際に、特許出願Aを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Aの出願日から1年3月を経過した後において、その主張を取り下げることはできないが、特許出願Bを取り下げることはできる。

→○

p. 119

【H21-42-4】

甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びハについての特許出願Bをするとともに、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明ロ及びニについての特許出願Cをした。甲はその後、Bについて優先権の主張を取り下げた。この場合、Aは、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。

→○

p. 129

第43条（パリ条約による優先権主張の手続）

【重要度☆☆☆】

パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

- 2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 当該最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
- 二 その特許出願が第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
- 三 その特許出願が前項又は次条第1項若しくは第2項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

- 3 第1項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知ったときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

- 4 第1項の規定による優先権の主張をした者が第2項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

- 5 第2項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

■ 第1項 出願時の手続

- (1) 「その旨」、「所定パリ条約の同盟国の国名及び出願年月日の記載書面」
- (2) 国際特許出願の場合には適用されない（特184条の3第2項）

→H22-1-(ホ)
p. 127
H25-42-(ハ)
p. 115

■ 第2項 優先権証明書の提出

- (1) いわゆる優先権証明書
 - ① 「パリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面」、「その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本」
 - ② 又はこれらと同様な内容を有する「公報」若しくは「証明書」であってその同盟国の政府が発行したもの
- (2) 特許・実案→1号（1つのパリ優先権主張→第1国出願日）
2号（パリ＋国内優先権主張→国内優先権の基礎出願日）
3号（2つの優先権主張→1号以外の他の優先権の第1国出願日）のうちの最先の日～1年4月
意匠、商標→意匠登録出願の日から3月
商標登録出願の日から3月
- (3) 優先権証明書の訳文の添付必要

■ 第3項 出願番号提出

出願番号を記載した書面の提出（3項）
参照：国内優先権の場合→特41条4項の先の出願の表示を記載した書面

■ 第4項 優先権証明書不提出の効果

第2項に規定する期間に第2項に規定する書類を不提出
→優先権の失効

→H21-42-3
p. 129

■ 第5項 電磁的方法により交換可能な特定国出願に基づく優先権主張

- (1) 該出願の番号を記載した書面の提出により、優先権証明書の提出とみなす。
- (2) 「特定国」→アメリカ合衆国、大韓民国及び欧州特許付与に関する条約の締約国（特施規27条の3の3第2項）

【H25-42-(ハ)】

パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、その最初の出願の日から1年4月以内であれば、特許出願の後であっても提出することができる場合がある。

→×
p. 115

【H21-42-3】

甲は、パリ条約の同盟国において、最初の特許出願Aをした後、日本国において、Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願Bをした。甲が、Aをした同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面も、優先権主張の基礎となる出願の番号を記載した書面も、Aの出願日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、Bは取り下げたものとみなされる。

→×
p. 129

【H21-55-1】

パリ条約の同盟国にした最初の特許出願に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国において特許出願をすることを在外者から依頼された代理人が、やむを得ない事情により優先期間内に当該優先権主張を伴う特許出願をすることができず、優先期間を徒過した場合、期間を延長するための所定の手続をとることによりパリ条約による優先権主張が認められる旨の規定が特許法に存在する。

→×
p. 29

第43条の2（パリ条約の例による優先権主張）

【重要度☆☆】

次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民（パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。）	世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1 C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。）	パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国

- 2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国（日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。）の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
- 3 前条の規定は、前2項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

■ 第1項 世界貿易機関の同盟国及びその国民の優先権主張

→H25-42-(ホ)
p. 115

- (1) 日本国民又はWTO加盟国国民がWTO加盟国においてした出願に基づくわが国への優先権主張可能→TRIPS協定2条1項に基づくわが国への優先権主張
- (2) WTO加盟国国民がパリ条約においてした出願に基づくわが国への優先権主張→TRIPS協定の内国民待遇（3条）及び最恵国待遇（4条）の規定に基づく
- (3) パリ条約同盟国国民（準同盟国国民も含む）がWTO加盟国においてした出願に基づくわが国への優先権主張可能
→パリ同盟国国民にWTO加盟国国民と同等の待遇を認めるための優先権主張

■ 第2項 特定国に関する優先権主張

→H16-48(ロ), (ニ)
p. 137

- (1) 特定国とは、以下の3つの条件を満たす国
 - ① パリ条約の同盟国又はWTO加盟国以外の国
 - ② 相互主義国（優先権についての）
 - ③ 特許庁長官の指定する国
- (2) 特定国国民が特定国への出願に基づいてわが国への優先権主張→可能
- (3) 日本国民、パリ条約同盟国国民（準同盟国国民も含む）又はWTO加盟国国民が特定国への出願に基づいてわが国への優先権主張→可能
- (4) 逆に日本国民が日本国出願を第1国出願とした特定国に対する優先権主張→可能
- (5) 特定国の国民がパリ条約の同盟国、WTOの締約国にした出願に基づくパリ条約4条の優先権主張→不可能

【H25-42-(ホ)】

世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。）が世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

→○

p. 115

第44条（特許出願の分割）

【重要度☆☆☆☆☆】

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。

- 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 - 二 特許をすべき旨の査定（第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。
 - 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするとき。
- 2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第3項、第41条第4項及び第43条第1項（前条第3項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。
- 3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項（前条第3項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
- 4 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第30条第3項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項（前条第3項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
- 5 第1項第2号に規定する30日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
- 6 第1項第3号に規定する3月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

■ 第1項 要件

(1) 主体的要件：新出願時において原出願人と同一

(2) 客体的要件

- ① 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと。
- ② 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること。
- ③ 査定後の一定期間にする分割については、更に、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること。

(3) 時期的要件：補正可能な時期（1号）

特許査定の謄本の送達があつた日から30日以内（2号）

拒絶査定不服審判を経て特許査定となった場合を除く

最初の拒絶査定の謄本の送達があつた日から3月以内（3号）

→H25-58-(イ)
p. 161

H24-9-1/p. 165
H21-31-1/p. 173
H18-18-(イ)/p. 111
H17-47-(イ)/p. 175
→H14-54-1

→H19-34-2/p. 19
H22-6-1、
→H22-6-5/p. 171

(4) 対象：2以上の発明を包含する特許出願

【H24-9-1】

拒絶査定不服審判において、審判請求人に対して当該拒絶査定不服審判に係る特許出願について拒絶理由通知がされた場合、当該拒絶理由通知において指定された期間内であれば、当該特許出願の分割をすることができる。

→H24-9-2/p. 165
H18-41-2/p. 23
H17-37-5/p. 113
H15-23-(ニ)

→○
p. 165

【H24-9-2】

発明イ及び発明ロを包含する特許出願Aにおいて、発明イ及び発明ロが特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、特許出願Aを分割して、発明ロを包含する新たな特許出願Bをすることができる。

→○
p. 165

【H18-41-2】

実用新案登録に基づく特許出願については、当該特許出願の分割をして新たな特許出願をすることができる場合がある。

→○
p. 23

【H25-58-(イ)】

外国語書面出願をもとの特許出願として分割をする場合、日本語による翻訳文を提出した後であっても、日本語による翻訳文ではなく、その外国語書面に基づいて、分割をすることができる。

→○
p. 161

【H21-31-1】

拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達後に特許出願の分割をすることができるのは、拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合に限られる。

→×
p. 173

【H18-18-(ハ)】

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでも当該特許出願の分割をすることができる。ただし、当該特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでもないものとする。

→○
p. 111

【H19-34-2】

2以上の発明を包含する特許出願の出願人は、前置審査に付されたその特許出願についての特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば、その特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる場合がある。

→×
p. 19

【H22-6-1】

特許出願についての拒絶査定不服審判において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされ、再び拒絶をすべき旨の査定がされた場合、当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求後であっても、当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、特許出願人は、当該特許出願の分割をすることができる。

→×
p. 171

■ 第2項 効果

(1) 要件具備

① 出願日遡及

→ただし、特29条の2の他の出願、30条3項、41条4項、43条1項（特43条の2第3項で準用する場合を含む）は遡及せず

→H17-47-(ホ)/p. 175

② 国内優先権の基礎不可（特41条1項）

→H22-6-2/p. 171
H19-21-(イ)/p. 87
H16-19-(イ)/p. 93
H20-15-1/p. 83
H25-37-(イ)/p. 66

③ 出願審査請求の時期の例外（特48条の3第2項）

(2) 要件不具備→遡及せず、現実の出願日

【H22-6-2】

甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。その後、甲は特許出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明ロを記載した新たな特許出願Bをするとともに、同日に特許出願Aの明細書から発明ロを削除する補正をした。乙は、特許出願Aの日の後であって、特許出願Bの日の前に、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書には発明ロを記載して特許出願Cをした。この場合において、特許出願A及び特許出願Bについて、いずれも特許出願Cの日の後に出願公開がされたときは、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願としても、また、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願としても、特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

→×

p. 171

【H16-19-(イ)】

2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをしたとき、Bの審査において、特許法第29条の2の規定の適用については、Bの出願をした日を基準に行われる。

→×

p. 93

【H19-21-(イ)】

甲は、自らした発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張を伴って発明イ及び自らした発明ロについて特許出願Bをし、その後、Bの一部を分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。乙は、自らした発明イについてBの出願の日後Cの出願の日前に特許出願Dをした。この場合、Bについて出願公開がされなくとも、Cについて出願公開がされたときは、Aについて出願公開がされたものとみなされ、Dは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。

ただし、Aを基礎とする国内優先権の主張は取り下げられておらず、A及びBについて出願審査の請求も、出願公開の請求もされていないものとする。

→×

p. 87

【H23-10-5】

甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Aをした日後、乙が自らした発明ロについて特許出願Bをした。甲は、出願Bの出願後、出願Aについて出願公開がされないうちに、出願Aの一部を分割して発明ロのみについて新たな特許出願Cをするとともに、出願Aを取り下げた。この場合において、出願Aについて出願公開がされることなく、出願Cについて出願公開がされたとき、出願Bは、出願Cをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。ただし、いずれの出願も優先権の主張を伴わないものとする。

→○

p. 70

【H23-27-1】

特許出願をしてから2年後に、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願をした場合、当該新たな特許出願をした日から2年を経過した後であっても、当該新たな特許出願について、出願審査の請求をすることができる場合がある。

→×

p. 179

■ 第3項 分割出願の優先権証明書の提出期限

優先権証明書については、最先の日から1年4月又は新たな特許出願（分割出願）の日から3月のいずれか遅い日まで提出可能。ただし、第4項による提出擬制もあり。

■ 第4項 書面等の提出擬制

- (1) 「もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について特30条3項、41条4項又は43条1項及び2項（特43条の2第3項で準用する場合を含む）」：原出願時において、既に特許庁がその記載事項を取得している書面又は書類
- (2) 「新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」
新たな特許出願によって、書類の提出を擬制する。

→H18-46-(ホ)/p. 135
H18-41-4/p. 23
H14-54-3/

【H18-46-(ホ)】

発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする優先権の主張を伴って発明イ、ロについて特許出願Bをした。その後、Bの分割をして、発明イについて特許出願Cをした場合、特許法第39条（先願）の規定の適用については、CはAの出願の時にされたものとみなされる。

→○
p. 135

【H14-54-3】

パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願において、当該特許出願の分割により新たな特許出願をする場合、その新たな特許出願については、当該優先権の主張をするための手続をしなくとも当該優先権の利益を享受することができる。

→○

■ その他

- (1) 国際特許出願
 - ① 客体：外国語特許出願、翻訳文を基準（特184条の6第2項）
 - ② 時期：所定手続後（特184条の12、20）
- (2) 分割時の原出願に対する補正可能（特施規30）
- (3) 分割→原出願の取下げなし
変更→原出願の取下げあり
- (4) 新出願時に分割の要件を満たしていなくても（同一性）、新出願時の当初記載の範囲内で、補正により要件を満たせば分割は認められる。

第45条 削除

第46条（出願の変更）

【重要度☆☆☆】

- 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。
- 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後（その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内の期間を除く。）は、この限りでない。
 - 3 前項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 - 4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 - 5 第44条第2項から第4項までの規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。

「出願の変更」：客体の同一性を保持しつつ出願形式を他の出願形式に変更すること

■ 第1項 実用新案登録出願→特許出願

- (1) 主体的要件：原出願人と新出願時において同一、共同出願人→全員（準特14条）
- (2) 客体的要件：
 - ① 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること
 - ② 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること
- (3) 時期的要件：実用新案登録出願の係属中、ただし実用新案登録出願の日から3年以内
 - ① 原出願が国際実案出願：国内段階への移行手続確定後
 - ② みなし国際出願：決定の後（実48条の16）
- (4) 手続的要件：新出願要する、変更出願の旨明示、原出願表示
図面、委任状の省略可→援用、提出擬制あり

→H25-58-(v)
p. 161
H15-1-3

【H25-58-(v)】

実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる場合がある。

→×
p. 161

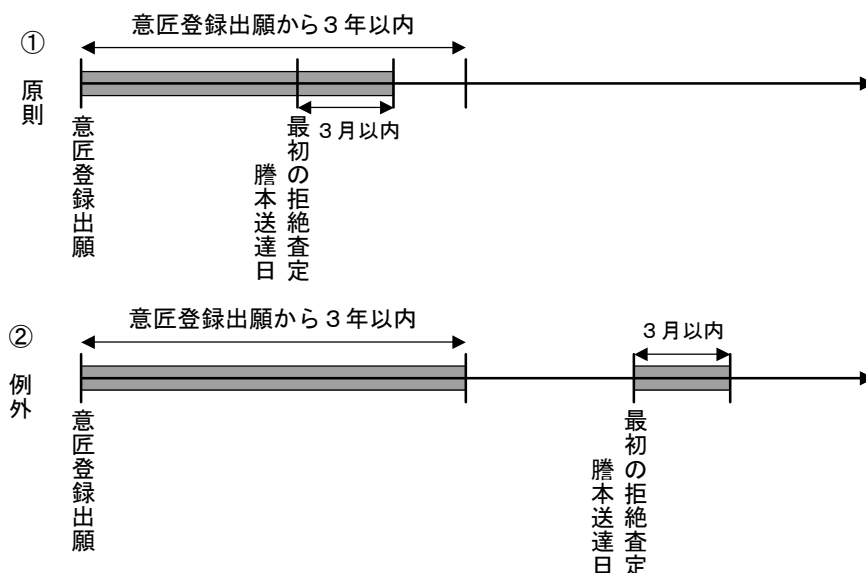
■ 第2項 意匠登録出願→特許出願

- (1) 客体的要件：

第1項の変更の客体的要件における「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」を「願書の記載又は願書に添付した図面等」と読み替えて判断
- (2) 時期的要件：
 - ① 原則

最初の拒絶査定謄本送達日から3月まで、かつ出願日から3年以内
「最初」→差戻し後の拒絶査定除外
 - ② 例外

3年経過後は最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内
「3月」：審判請求期間の延長に連動



■ 第3項 時期的要件の特例

■ 第4項、第5項 取下げ効、遡及効、書面等の提出擬制

- (1) 要件具備→原出願への遡及効は分割出願と同様。
→原出願取下げがある点で分割出願と異なる。
- (2) 要件不備→遡及せず。ただし、出願変更時に原出願の取下げの効果は生ずる。
- (3) 特44条3項、4項も変更出願に準用

■ その他

- (1) 原出願から1年6月経過後に変更出願があった場合は、遅滞なく出願公開がされる。
- (2) 国内優先権主張の基礎出願となれない。

第46条の2（実用新案登録に基づく特許出願）

【重要度☆☆☆】

実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

- 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
 - 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価（次号において単に「実用新案技術評価」という。）の請求があつたとき。
 - 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
 - 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第37条第1項の実用新案登録無効審判について、同法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
- 2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたもののみをみなす。ただし、その特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第3項、第36条の2第2項ただし書、第41条第4項、第43条第1項（第43条の2第3項において準用する場合を含む。）及び第48条の3第2項の規定の適用については、この限りでない。
- 3 第1項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第3号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内にその特許出願をすることができる。
- 4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第11条第3項において準用するこの法律第35条第1項、実用新案法第18条第3項において準用するこの法律第77条第4項若しくは実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第1項の規定による特許出願をすることができる。
- 5 第44条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による特許出願をする場合に準用する。

■ 第1項 実用新案登録に基づく特許出願の要件

- | | |
|--|---|
| <p>(1) 実用新案権者であること</p> <p>(2) 実用新案登録に基づくこと</p> <p>① 1つの実用新案登録からは1つの特許出願のみが可能</p> <p>② 単一性のない複数発明→特許出願後の分割出願で対応</p> <p>③ 実用新案登録が無効→特許出願には影響を与えない</p> <p>(3) 次の時期を全て満たすこと（1号～4号）</p> <p>① 実用新案登録出願日から3年以前</p> <p>「3年以前」：特許出願の出願審査請求期間3年</p> <p>実→特への出願変更の期間とのバランスを考慮</p> <p>② 出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求がまだないこと</p> <p>③ 第三者からの実用新案技術評価請求の最初の通知を受けた日から30日以前</p> <p>→延長（特4条）、追完（第3項）あり</p> <p>（i）「通知」→実13条2項</p> <p>（ii）「30日」→全く認めないのは権利者には酷、権利者又は出願人が他人に成りすます可能性あり長期は不適當</p> <p>④ その実用新案登録についての無効審判について実39条1項による最初の指定期間の末日以前</p> <p>実用新案権の有効性判断可能な審理段階での特許出願は請求人の負担を無に帰す可能性がある。</p> <p>「最初」：複数の無効審判の全てを通じて最初</p> <p>(4) 実用新案権を出願時に放棄すること</p> | <p>→H24-9-4
p. 165</p>
<p>→H24-9-3/p. 165
H23-17-5/p. 169</p>
<p>→H21-31-5/p. 173
H23-17-2/p. 169</p>
<p>→H22-40-4/p. 247
H21-31-3/p. 173
H17-47-(ロ)/p. 175</p>
<p>→H22-40-1/p. 247
H23-17-1/p. 169</p> |
|--|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>【H24-9-4】</p> <p>実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に発明イ及び発明ロが記載されている場合であっても、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて発明イを包含する特許出願A及び発明ロを包含する特許出願Bの2つの特許出願をすることはできない。</p> <p>【H24-9-3】</p> <p>実用新案登録がその登録に係る実用新案登録出願Aの日より前になされた実用新案登録出願Bに基づく実用新案法第8条の規定による優先権主張を伴う場合、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて特許出願をするときは、当該優先権主張に係る先の実用新案登録出願Bの日から3年を経過する前にしなければならない。</p> <p>【H21-31-3】</p> <p>実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過しておらず、いかなる者からも実用新案技術評価の請求がされていないときは、実用新案登録無効審判が請求された後、指定された答弁書提出期間内に、常に、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。</p> <p>【H21-31-5】</p> <p>実用新案権者は、自らその実用新案登録の一部の請求項について実用新案技術評価の請求をした後であっても、当該実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年以内であれば、実用新案技術評価の請求をしていない請求項に係る実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。</p> | <p>→○
p. 165</p>
<p>→×
p. 165</p>
<p>→×
p. 173</p>
<p>→×
p. 173</p> |
|--|--|

【H22-40-1】

実用新案登録無効審判が請求され、その後、実用新案登録に基づく特許出願がされた場合において、当該審判の請求人がその請求を取り下げなかったときは、当該審判の請求は、審決をもって却下される。

→×
p. 247

【H22-40-4】

複数の請求項のうち一部の請求項を対象とする実用新案登録無効審判が請求され、その答弁書提出期間が経過した後であっても、審判請求の対象とされていない請求項については、その請求項に係る実用新案権のみを放棄して実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。

→×
p. 247

【H23-17-1】

実用新案権者が、2以上の請求項に係る自己の実用新案登録のうち、一部の請求項に係る実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その一部の請求項に係る実用新案権のみを放棄することができる。

→×
p. 169

【H23-17-2】

実用新案権者甲から実用新案権を譲り受けた乙は、その実用新案登録について甲が実用新案技術評価の請求をしていたことを乙が知らなかった場合には、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

→×
p. 169

【H23-17-5】

実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後に、その実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた場合には、その通知を受け取った日から30日以内に限り、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

→×
p. 169

【H23-23-(ホ)】

実用新案登録出願人又は実用新案権者が、2以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について実用新案技術評価を請求したときであっても、実用新案技術評価を請求していない請求項については、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

→×
p. 467

■ 第2項 出願時遡及の要件

(1) 特許出願の内容が、実用新案登録の願書に添付した明・請・図に記載した事項の範囲にある場合（→現時点の実用新案登録の内容に含まれること→訂正があった後は訂正後の明・請・図）

→H24-9-5
p. 165

① 原則：該実用新案登録に係る実用新案登録出願時への遡及効あり

② 例外：特29条の2の他の出願（実3条の2の特許出願）、30条3項、36条の2第2項ただし書、41条第4項、43条第1項（特43条の2第3項で準用も含む）、48条の3第2項の適用

(2) 該特許出願、その分割出願又はいったん意匠登録出願へ変更したもの（再度特許出願に変更したもの等を含む）を再び実用新案登録出願へ変更することはできない（実10条1項）

(3) 実用新案登録は、既に登録されている→先願の地位あり→特39条4項かつこ書

【H24-9-5】

実用新案登録に基づいてした特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にある場合、当該特許出願は、特許法第29条第1項の規定（新規性の規定）の適用について、実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。

→○
p. 165

■ 第3項 追完

第三者が請求した実用新案技術評価の請求についての実13条2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過した場合（1項3号）に適用あり

【H25-58-(ハ)】

実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした場合、実用新案権者は、その請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したときでも、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。

→H25-58-(ハ)
p. 161
H21-31-4
p. 173

→○
p. 161

■ 第4項 承諾

特許出願を行う承諾を与える地位にある者

→実用新案権の放棄、実用新案法の減縮訂正・削除訂正（実14条の2第1項及び第7項）を行う際に承諾を与える者と同様。

【H25-58-(ニ)】

実用新案権者は、実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。

→H25-58-(ニ)
p. 161

→○
p. 161

■ 第5項 提出擬制

第3章 審査

I. 主体 (第47条、第48条)

第47条 (審査官による審査)

【重要度☆】

特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

2 審査官の資格は、政令で定める。

審査——方式審査：特17条3項
——実体審査：出願審査（拒絶理由、補正等）

第48条 (審査官の除斥)

【重要度☆☆☆】

第139条第1号から第5号まで及び第7号の規定は、審査官に準用する。

(1) 審判官の除斥の規定のうち、いわゆる前審関与の規定（特139条6号）は審査官には準用されない。

前置審査や、差し戻し審決後の審査を、拒絶査定をした審査官がすること可能。

∴同一審級

(2) 忌避はない。

(3) 除斥の申立てはできない。

(4) 実用新案法にはない。

H16-56-4/p. 233
→H14-42-(=)

→H20-50-4/p. 107
H19-39-(=)/p. 227

【H16-56-4】

前置審査における審査官の除斥については、審判官の除斥の規定の全てが準用される。

→×
p. 233

【H20-50-4】

審査官について審査の公正を妨げるべき事情があると認められるときは、特許出願人の申立てにより、決定をもって忌避されることがある。

→×
p. 107

Ⅱ. 請求（第48条の2～第48条の7）

第48条の2（特許出願の審査）

【重要度☆】

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

- (1) 出願審査は、その請求を待つて行う旨の規定（実用新案法：実体審査なし）
- (2) 出願審査の請求がない場合は、特48条の3第4項により、出願の取下げ擬制

→H21-25-(イ)
p. 103

【H21-25-(イ)】

特許庁長官は、公共の利益のため特に必要であるときは、特許出願についての出願審査の請求がなくとも、審査官にその特許出願を審査させることができる。

→×
p. 103

第48条の3（出願審査の請求）

【重要度☆☆☆☆】

特許出願があつたときは、何人も、その日から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る。

- 2 第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
- 3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
- 4 第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に、出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

■ 第1項 第2項 請求要件

- (1) 主体：何人（出願人の他、第三者も含む。法人でない社団等も可（6条1項1号））
- (2) 客体：（特許庁に係属している）特許出願
- (3) 期間
 - ① 始期

原則：現実の出願日
優先権の主張を伴う特許出願の場合、優先日ではなく、当該特許出願の日

例外：国際特許出願の場合（特184条の17）

 - (i) 出願人による場合

日本語特許出願：国内書面の提出、手数料の納付

外国語特許出願：国内書面の提出、翻訳文の提出、手数料の納付
 - (ii) 出願人以外の者による場合

国内書面提出期間経過後又は翻訳文提出特例期間経過後

→H22-1-(イ)/p. 127
H18-5-(ハ)/p. 35
H14-42-(ホ)

② 終期

原則：特許出願の日から3年

「特許出願日」：特41条、43条、43条の2 優先権主張出願

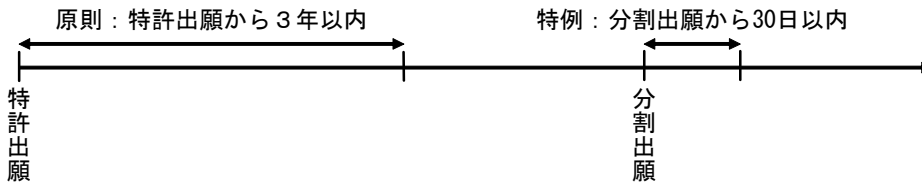
→実際の出願日

分割変更出願→原出願日

実案登録に基づく特許出願→原出願日

国際特許出願→国際出願日

特例：分割・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願→3年経過後であっても、新出願日から30日以内なら可能（2項）。



→H25-23-(イ)/p. 95
H19-34-5/p. 19
H17-47-(ニ)/p. 175

【H22-1-(イ)】

第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、当該第一国出願の日から3年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

→×
p. 127

【H19-34-5】

2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して1又は2以上の新たな特許出願とした特許出願人は、当該分割の日から30日を経過した後であっても、その新たな特許出願について出願審査の請求をすることができる場合がある。

→○
p. 19

【H25-23-(イ)】

出願公開の請求がされることなく出願公開された特許出願について、出願公開がされた日から2年後に出願審査の請求をすることができる場合がある。

→○
p. 95

■ 第3項 効果

(1) 取下げ不可

理由：出願の取下げで同一目的を達成

→H23-27-2
p. 179

(2) 審査に係属、請求順に審査

→H18-18-(ニ)
p. 111

【H23-27-2】

特許出願人でない者から出願審査の請求があったとき、特許庁長官からその旨の通知を受けた特許出願人は、その出願審査の請求をした者の同意を得れば、その出願審査の請求を取り下げることができる。

→×
p. 179

■ 第4項 不請求の効果

取下げ擬制→先願の地位なし。ただし、特29条の2の他の出願としての適用あり。→H15-20-1

【H15-20-1】

発明者甲のした特許出願Aの出願書に最初に添付した明細書の発明の詳細な説明に記載された発明と同一の発明について、乙は自ら発明し、Aの出願の日後でかつAの出願公開前に特許出願Bをした。Aについて、出願の日から3年以内に出願審査の請求がされなかった。この場合、Aが出願公開されていれば、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。

→○

第48条の4（請求書）

【重要度☆】

出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる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らない。

- 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 出願審査の請求に係る特許出願の表示

(1) 手続的要件

- ① 請求書の提出
- ② 手数料の納付（特195条）
 - (i) 不納→特17条3項→特18条1項
 - (ii) 第三者請求発明数増加（特195条3項）→特18条2項
 - (iii) 減免あり（特195条の2）。猶予なし。
 - (iv) 手数料の返還制度あり（特195条9項）
 - (v) 国内出願と国際特許出願とは手数料異なる

第48条の5（請求の効果）

【重要度☆☆☆】

特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。

- 2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

■ 第1項

「請求のあった旨」の公報への記載

■ 第2項

共同出願人のうちの1人による請求→出願人による請求
ただし、代表者を定めた場合には、代表者以外の者の請求は出願人としての請求不可。

→H14-57-1

【H14-57-1】

甲、乙が共同でした特許出願について、甲が単独で出願審査の請求をしたとき、特許庁長官は、その旨を乙に通知しなければならない。

→×

第48条の6（優先審査）

【重要度☆☆☆】

特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

(1) 要件

- ① 審査請求がされていること
- ② 出願公開後、第三者が業として特許出願に係る発明を実施
- ③ 特許庁長官が実施していると認める場合において必要があるとき→特許庁長官の裁量
- ④ 事情説明書の提出（特施規31の3）

(2) 効果

- ① 認められる場合には、優先して審査。
- ② 認められない場合には、審査請求順。不服不可。

【H21-25-(ロ)】

特許庁長官は、特許出願人が業として自己の特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる旨特許法に規定されている。

【H23-27-4】

特許庁長官は、出願審査の請求がされており、特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、出願公開がなされていなくても、特許法第48条の6の規定により、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる場合がある。

【H25-23-(ロ)】

特許庁長官は、出願審査の請求がされている特許出願について、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合は、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させなければならない旨特許法に規定されている。

→H21-25-(ロ)
p. 103
H23-27-4
p. 179
→H25-23-(ロ)
p. 95

→×
p. 103

→×
p. 179

→×
p. 95

第48条の7（文献公知発明に係る情報の記載についての通知） 【重要度☆☆】

審査官は、特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

- (1) 拒絶理由通知の前段階である「事前通知」という性格を有する。
- (2) この通知に対し、文献名の追加補正（特17条の2第1項2号）又は不存在の意見書（特48条の7）による説明。
- (3) この通知に適切に応答しない場合、拒絶理由が通知される（特49条5号）。
- (4) 意見書の提出の機会を与えるのは、特許庁長官ではなく、審査官。

→H22-57-1
p. 99

→H25-23-(ホ)
p. 95

【H22-57-1】

特許出願人が、特許出願に係る発明に関連する文献公知発明のうち特許出願の時に知っているものがあるにもかかわらず、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないと認められる場合、審査官は、特許出願人に対し、その旨を通知して意見書を提出する機会を与えることなく、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないことを理由として拒絶の理由を通知することができる。

→×

p. 99

【H25-23-(ホ)】

特許出願が、特許法第36条第4項第2号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

→×

p. 95

Ⅲ. 審理（第49条～第54条）

1. 拒絶（第49条、第50条）

第49条（拒絶の査定）

【重要度☆☆☆☆☆】

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。
- 二 その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
- 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
- 四 その特許出願が第36条第4項第1号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
- 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。
- 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
- 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

第1号 新規事項追加・シフト補正

第2号 特許要件

第3号 条約

第4号 記載要件・単一性

第5号 文献公知発明に係る情報開示要件

→特48条の7の通知に対する補正書、意見書によって瑕疵が解消しない場合に該当。

第6号 外国語書面出願の新規事項追加

第7号 冒認出願

→発明者が特許を受ける権利を他人に移転後に、その発明者が出願した場合は冒認出願となる（平成23年法改正）。

注：特許請求の範囲の1つに瑕疵があっても拒絶

注：制限列举（各号以外の理由によって拒絶査定をすることはできない）

→H22-57-2/p. 99

→H15-23-(ハ)

→H19-10-(ハ)

p. 109

H16-42-(イ)

p. 159

→H15-23-(ホ)

→H19-10-(イ), (ロ)
p. 109

【H22-57-2】

特許請求の範囲には、請求項に区分して、各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が、発明を特定するために必要と認められる事項の一部しか記載されていないことを理由としては、特許出願が拒絶されることはない。

→○
p. 99

第50条（拒絶理由の通知）

【重要度☆☆】

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合（同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

- (1) 通知の主体：審査官
- (2) 指定期間：60日（在外者なら90日）
- (3) 特17条の2第1項「50条の2の通知を伴う1号」又は「3号」の場合に特53条の却下の決定を行う場合には、拒絶理由通知なし。
ただし、拒絶査定不服審判請求前にした特17条の2第1項「50条の2の通知を伴う1号」又は「3号」の補正が審判中にニューマター違反と認定された場合には、拒絶理由が通知され、補正却下は行われない。
- (4) 通知は原則として2回を限度として拒絶理由通知が出される。

→H25-23-(ロ)
p. 95

【H25-23-(ロ)】

特許法第17条の2第3項（いわゆる新規事項の追加の禁止）の規定に違反する補正がされた場合、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。

→×
p. 95

第50条の2（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知） **【重要度☆☆】**

審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願（当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第44条第2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているものに限る。）についての前条（第159条第2項（第174条第1項において準用する場合を含む。）及び第163条第2項において準用する場合を含む。）の規定による通知（当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかったものを除く。）に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

- (1) 通知の要件
 - ① 本願と他の特許出願とが特44条2項の規定により同時にされたこととなっていること（本願と他の特許出願のうちの、分割出願として出願されたものが、分割の実体的要件を満たしていること）
 - ② 本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であること
 - ③ 他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものであること
- (2) 補正の制限
本条の通知が併せてなされた拒絶理由通知後の補正は、最後の拒絶理由通知後と同様の補正が課される。

→H21-25-(ニ)/p. 107
→H22-57-4/p. 103

→H22-36-(ハ)
p. 151

【H21-25-(ニ)】

甲は特許出願Aを分割し新たな特許出願B及びCをしたが、Bについて拒絶をすべき旨の査定がされた。甲は、その査定に対する拒絶査定不服審判において拒絶理由の通知を受けた後、Cについて出願審査の請求をした。その後、審査官が、Cに対し、Bに係る審判において通知された拒絶理由と同一の拒絶理由を通知しようとする場合、Bに係る審判において通知された拒絶理由と同一である旨を併せて通知しなければならない。

→○

p. 103

【H22-57-4】

審査官は、特許出願Aについて拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、Aと同一の特許出願人による他の特許出願Bについての拒絶理由の通知に係る拒絶の理由と同一であっても、その旨を併せて通知しなくてもよい場合がある。

→○

p. 99

【H22-36-(ハ)】

2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において、Bについて最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に特許出願人が特許請求の範囲について補正をするときであっても、最後の拒絶理由通知を受けたときと同様、特許法第17条の2第5項各号に掲げる事項を目的とする補正に限られることがある。

→○

p. 149

2. 審査の終了（第51条、第52条）

第51条（特許査定）

【重要度☆】

審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

第52条（査定の方式）

【重要度☆】

査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

- 2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
-

■ 第2項 査定の謄本の送達

書留郵便によって発送。到達日に効力が発生。

3. 補正の審査（第53条）

第53条（補正の却下）

【重要度☆☆☆☆☆】

第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合（同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。）において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

- 2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
- 3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

■ 第1項 決定の要件

- (1) 最初の拒絶理由に応答する補正（特17条の2第1項1号）
→拒絶の理由の通知と併せて特50条の2の規定による通知をした場合に限る。
- (2) 最後の拒絶理由に応答する補正（特17条の2第1項3号）
→特17条の2第1項4号については、拒絶査定不服審判又は前置審査で特53条を準用。
- (3) 補正却下の対象
 - ① 新規事項を追加する補正（特17条の2第3項）
 - ② 発明の内容を大きく変更する補正（特17条の2第4項）
 - ③ 請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記訂正、拒絶の理由に示す事項についてする明りょうでない記載の釈明を目的としない補正（特17条の2第5項）
 - ④ 独立して特許を受けられない補正（特17条の2第6項で準用する特126条7項）

→H24-2-1
p. 143

→H14-49-3

→H14-42-(イ)

→H22-36-(ニ)/p. 149

→H22-57-5/p. 99
H19-10-(ニ)/p. 109

→H15-57-1

■ 第2項 決定の方式

決定の主体は審査官。送付は特許庁長官。

■ 第3項 決定の効果

- (1) 不服申立て不可。ただし、特121条1項の審判では可能。
- (2) 補正却下決定不服審判なし。
- (3) 補正の却下の決定に対する新出願なし。
- (4) 前置審査中は特許査定をする場合を除き却下不可（特164条2項）。

→H20-50-1/p. 107
H20-25-(ハ)/p. 153

【H24-2-1】

補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないが、これに違反した補正であっても、その補正が却下されない場合がある。

→○
p. 143

【H22-36-(ニ)】

特許出願人が特許請求の範囲について補正をする場合、その補正前に受けた拒絶理由の通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものでないことを理由として、その補正が却下されることはない。

→×
p. 149

【H22-57-5】

最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合において、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をするときは、更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

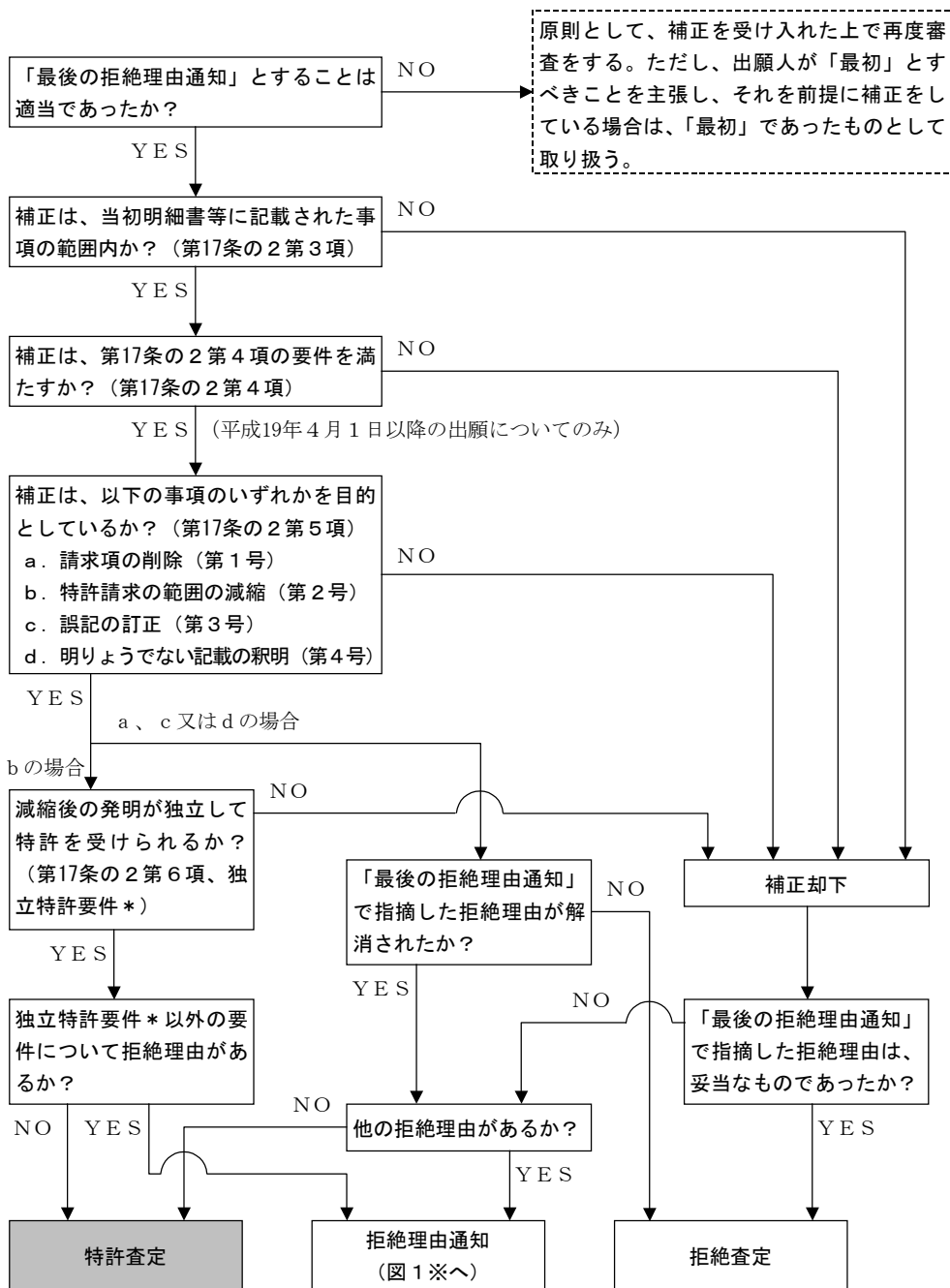
→○
p. 99

【H20-50-1】

甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、当該補正は決定をもって却下され、特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることはできないが、却下された当該補正に係る手続補正書の特許請求の範囲に記載された発明について特許を受けることができる場合がある。

→○
p. 107

図2 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がなされた後の審査



<特許・実用新案審査基準より引用>

4. 訴訟との関係（第54条）

第54条（訴訟との関係）

【重要度☆☆】

審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

- 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

→H22-57-3
p. 99

■ 第1項 審査手続の中止

- (1) 審決確定又は訴訟手続完結まで
- (2) 裁量

■ 第2項 訴訟手続の中止

- (1) 訴え：審決取消訴訟、侵害訴訟等を含む。
- (2) 仮差押え：将来の金銭執行を保全するために、債務者の財産を仮に差押えて確保しておく手続。
- (3) 仮処分：権利関係に争いがあり、緊急を要する理由がある場合に、本案の訴訟で判決を受ける前に、これと同様の効果を得ることができるよう暫定的な措置を定めるもの。

【H22-57-3】

特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合には、その訴訟手続が完結するまで、特許出願の審査を中止することができる。

→○
p. 99

第55条～第63条 削除

第3章の2 出願公開

第64条（出願公開）

【重要度☆☆☆☆☆】

特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

- 2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第4号から第6号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 - 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 - 二 特許出願の番号及び年月日
 - 三 発明者の氏名及び住所又は居所
 - 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 - 五 願書に添付した要約書に記載した事項
 - 六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
 - 七 出願公開の番号及び年月日
 - 八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
- 3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

■ 第1項 公開の要件

- (1) 主体：特許庁長官
- (2) 時期
 - ① 原則：特許出願の日から1年6月経過後
 - ② 例外：いわゆる優先日から1年6月（特17条の3かっこ書）経過後
 - ③ 例外：上記期間内に出版公開の請求があつた場合（特64条の2）
- (3) 対象
 - ① 特許出願（ただし、国際特許出願は対象とせず（特184条の9第4項））
参考：実用新案法には出版公開制度なし
 - ② 未審査の特許出願も対象
 - ③ 特許掲載公報発行された特許出願は対象としない。
 - ④ 特許庁に係属していること

【H22-6-3】

甲は、特許出願Aをし、特許出願Aの日の後、特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。この場合において、特許出願Bについて出版公開の請求がされず特許掲載公報の発行もされていないときは、当該分割の日から1年6月を経過する前に特許出願Bについて出版公開がされることはない。

【H23-27-3】

特許出願の願書に添付した明細書に記載された事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該特許出願についての出版公開は行われぬ。

→H22-6-3
p. 171→×
p. 171→×
p. 179

■ 第2項 公開の方式

- (1) 公報に掲載して行う
- (2) 公開の内容
 - ① 書誌的事項
 - ② 願書に添付した明・請・要の記載事項。図の内容。
→外国語書面出願は原文も公開(6号)
参考：特許掲載公報では原文は公表せず
- (3) 縦覧なし(商標掲載公報発行は縦覧あり)、閲覧は可能

→H19-40-(ハ)
p. 181

■ 第3項 要約書

- (1) 特許庁長官が自ら作成可能
- (2) 公開では必ず掲載(特許掲載公報発行の場合には先に公開された場合を除く)

→H19-40-(ロ)
p. 181
H16-7-(ハ)
p. 183

第64条の2(出願公開の請求)

【重要度☆☆☆】

特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

- 一 その特許出願が出願公開されている場合
 - 二 その特許出願が第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第43条第2項(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第43条第5項(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
 - 三 その特許出願が外国語書面出願であつて第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
- 2 出願公開の請求は、取り下げることができない。

→H20-8-5
p. 131

→H19-40-2、
p. 181
H16-7-(ロ)
p. 183

■ 第1項 請求の要件

- (1) 主体
特許出願人
- (2) 手続
特許庁長官に対して請求書を提出(特64条の3)
取下げ不可(特64条の2第2項)
- (3) 対象
 - ① 未だ出願公開がされていない特許出願(1号)
 - ② パリ条約若しくはパリ条約の例による優先権主張を伴う特許出願であつて、優先権証明書を出していない場合(2号)理由：出願公開に伴う警告を受けた第三者にとって、その出願が優先権を伴うか否かは重要な判断要素であるので、優先権主張の出願人の意思が確定しないまま出願公開を行うことは、第三者に不利益を生ずるおそれがあるため
 - ③ 外国語書面出願であつて、外国語書面の翻訳文が提出されていない場合(3号)
理由：翻訳文の提出がなければ、公報の発行をすることもその準備に入ることできないため

→H16-7-(イ)、
p. 183

■ 第2項 取下げ不可

- (1) 理由：① 取下げを認めると、いったん請求があつて進めた事務処理作業が無駄となり、再度出願公開時期において同様の作業を行う必要がある。
- ② 請求があると、できるだけ早く公開公報を発行しようとする目的のためすぐに公報発行の準備に入ることになるが、公報編集後に取り下げたとしても、発行を止めることができないため発行されてしまうことがあり、いったん公開されると、それを秘密の状態に戻すことは不可能であるから。
- (2) 出願公開の請求のなされた出願は、その後、出願の取下げ、放棄、拒絶査定との確定があつたとしても出願公開はなされる。

→H25-23-(ニ)
p. 95

【H25-23-(ニ)】

出願公開の請求があつた後に、その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず出願公開される。

→○
p. 95

第64条の3（出願公開の請求書）

【重要度☆】

出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる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らない。

- 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 出願公開の請求に係る特許出願の表示

第65条（出願公開の効果等）

【重要度☆☆☆☆☆】

特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

- 2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
- 3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第1項に規定する保証金の支払いを請求することができない。
- 4 第1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
- 5 出願公開後に特許出願が放棄され、取下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき（更に第112条の2第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。）、又は第125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
- 6 第101条、第104条から第104条の3まで、105条、105条の2、第105条の4から第105条の7まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法（明治29年法律第89号）第719条及び第724条（不法行為）の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

→H17-14-3
p. 177

■ 第1項 補償金請求権の発生要件及び効力

(1) 発生要件

- ① 出願公開があったこと（外国語特許出願→国内公表、日本語特許出願→国際公開）
- ② 警告を行ったこと→知らせめること。侵害の警告とは異なり、相手方を特定して行う。
例外：出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知っていた場合
※警告後、特許請求の範囲を拡張又は変更する補正をした場合には、再度の警告が必要となる。
- ③ 警告後、特許権設定登録前に業としてその発明を実施したこと

→H17-14-5
p. 177

→H23-27-5
p. 179

(2) 効力

- ① 「実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求できる」
- ② 性質
(i) 独占権ではない（損失の填補であるから）
(ii) 差止請求不可
(iii) 損害賠償請求不可（第三者の実施は不法行為ではない）
- ③ 制限
→第5項、将来の法定通常実施権者（特79条等）

(3) 変動

- ① 主体的変動：移転可能（特許を受ける権利と独立に移転可能）
- ② 客体的変動：補正、補正却下、訂正審決確定、一部無効審決確定

【H23-27-5】

特許出願人は、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなかった場合であっても、出願公開後、特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる場合がある。

→○
p. 179

■ 第2項 行使時期

特許権の設定登録後：後に拒絶された場合の利害関係の調整が面倒

■ 第3項 補償金請求権の効力の制限

仮専用実施権者及び仮通常実施権者は、対象となる特許権の成立前に当該発明について自由に事業準備や実施ができるため、補償金請求権の行使も受けない。

■ 第4項 権利間の行使上の独立性

特許権等の行使を妨げない。→補償金を支払っても、特許権の行使可能。

■ 第5項 権利の遡及消滅

- (1) 出願の放棄、取下げ、却下
- (2) 拒絶査定又は拒絶審決の確定
- (3) 特112条6項の特許料不納（ただし、回復を除く）
- (4) 無効確定（特125条ただし書除く）

→H17-14-2
p. 177

→H16-7-(ホ)
p. 183

【H17-14-2】

出願公開に係る補償金請求権は、出願公開後に特許出願が放棄され、又は取り下げられた場合のみ、初めから生じなかったものとみなされる。

→×
p. 177

■ 第6項 行使・その後消滅の準用規定

(1) 時効消滅

- ① 特許登録前に知る：特許登録後3年
- ② 特許登録後に知る：知った後3年

→H17-14-4
p. 177
H16-7-(二)
p. 183

(2) 共同不法行為（民719条）準用

- (3) 準用：特101条、104条～104条の3、105条、105条の2、
105条の4～105条の7及び168条3項～6項

不準用：特102条、103条、104条の4、105条の3、106条

(4) 出願公開による補償金請求権以外の効果

- ① 拡大された先願範囲（特29条の2）
- ② 優先審査（特48条の6）
- ③ 情報提供（特施規13条の2）
- ④ 調査依頼（特194条）
- ⑤ 証明等の請求（特186条）
- ⑥ 特29条1項3号の文献となる

【H17-14-4】

特許権の設定の登録の日から3年を経過したときは、その特許権に係る特許出願の出願公開に係る補償金請求権を行使することができる場合はない。

→×
p. 177