

2015年合格目標

短答逐条テキスト

-特許・実用新案法-

見本テキスト

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

■ 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)

- 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)

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)

- 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示された発明の場合→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)

(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)

■ 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（以下、「当業者」）をいう。具体的に、当業者とは、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである。

なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。

また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

(5) 「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。

(6) 「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。

具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。

例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。

その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

【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（R a 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、R a 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。

→○

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じ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）

→H21-19-2～5
H20-15-4

→H23-10-5

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）	H25-37-(イ) →H18-57-(ハ) →H23-10-4
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）	H19-21-(ニ) →H18-57-(イ) H16-19-(ホ) →H20-15-1 →H23-10-3 H21-19-4 →H23-10-2 H17-1-(ハ) H15-20-4
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	H23-57-5 →H20-15-2 H19-21-(ロ) H17-1-(イ)
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	→H18-57-(ロ) H17-1-(ロ) H15-20-2 H14-42-(ハ) H25-37-(ニ) →H17-1-(ニ)

(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。

→×

【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。

→×

【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。

→○

【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。

→×

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（次項において「証明書」という。）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。
- 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる

■ 第1項 意に反して→H24-59-1
H23-57-4

- (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。

→H17-43-(ニ)

【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

→H24-59-5

※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。

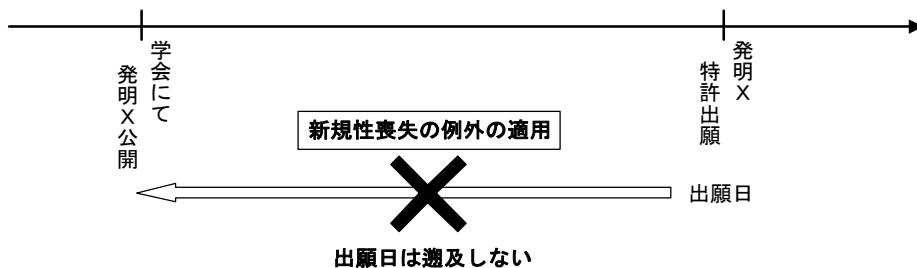
→H17-43-(ハ)

- (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)

→H16-1-(ハ)



(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。

→×

【H22-1-(=)】

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国出願を行った者が、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。

→○

【H20-20-(v)】

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的規定の適用を受けることができることがある。

→×

■ 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)

■ 第4項 提出書面

- (1)原則
 - ①その旨を記載した書面：特許出願と同時
 - ②証明する書面（証明書）：出願日から30日以内
- (2)例外 不責事由：理由がなくなった日から14日以内で、出願日から30日の期間経過後6月以内

【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を特許出願の日から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。

→×

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

→H20-42-(ロ)
H18-33-2
H16-26-(ロ)
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-(ロ)
H18-33-1
H16-26-(イ)

→H15-31-(ロ)
H25-15-1

→H19-29-1

【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。

→×

■ 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。

→○

■ 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。

→○

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

→H20-42-(イ)

→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

→H18-33-5

H16-26-(ハ)

→H15-31-(イ)

【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。

→×

■ 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
→H16-26-(=)

→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

■ 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

→H25-15-3

【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。

→×

【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。

→○

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

- 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。
- 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つたとき、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

■ 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（特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（特41条1項））
- (2) 取り扱い
 - ① 原則：国内優先権主張があつた場合、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

【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。

→○

【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。

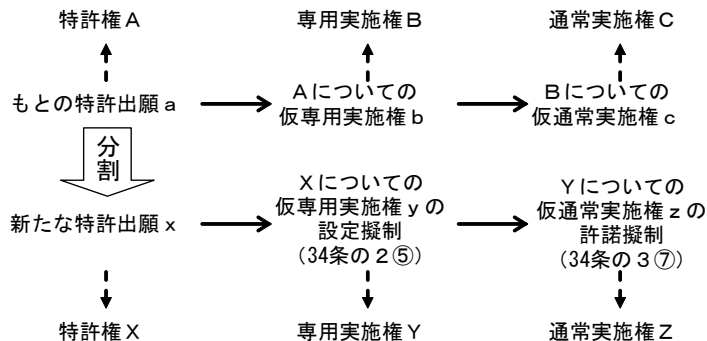
→×

■ 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(特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

■ 第12項 準用規定

→H22-11-5

- (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。

→×

【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。

→×

【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。

→×

【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。

→×

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。

→×

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

- 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ある条項は、無効である。

→H24-37-3
H19-29-4
H16-26-(ホ)

→×

【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。

→×

■ 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

→H16-26-(ハ)

→H24-20-5
H21-12-4
H22-11-3

【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。

→○

【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。

→×

【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。

→×

■ 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。

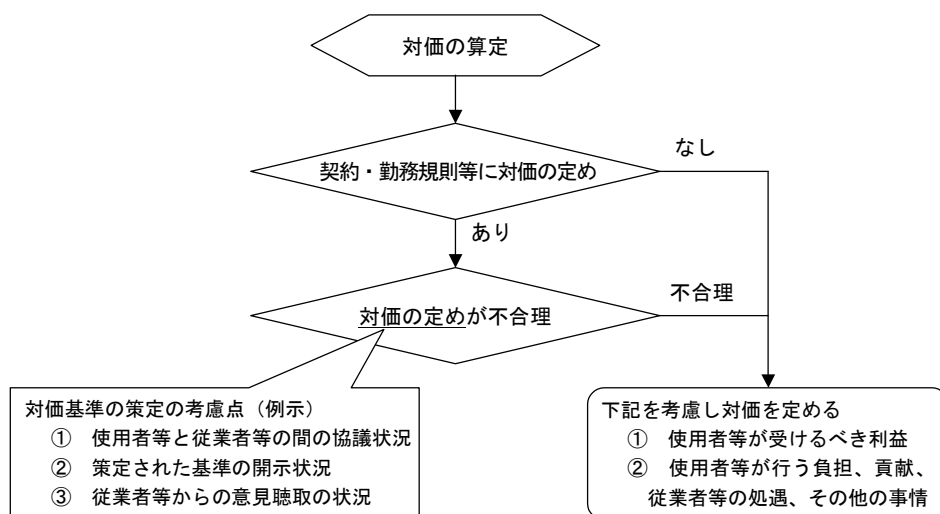
→ 「その定めたところにより対価を支払うこと」とは、定めにより支払われる金額が決定されて支払われるまでの全過程を意味する。

■ 第5項 対価の額

→H25-15-5

- (1) 第4項による対価の定めがない場合又は第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。

→○

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

■ 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)

■ 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。

→H24-59-2
H16-12-(ハ)
H19-59-(イ)

② 「実施をすることができるように」

③ 「明確かつ十分に」

④ 拒絶理由（特49条4号）、無効理由（特123条1項4号）

第2号 文献公知発明に係る情報開示

① 「文献公知発明」：特29条1項3号に掲げる発明（かっこ書）

→H19-59-(ホ)

② 先行技術文献情報の開示要件違反（特48条の7）

→拒絶理由（特49条5号）

③ 無効理由とはならない

■ 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：PCT5条

第3号 参照：PCT6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)

【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。

→○

【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。

→○

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（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、第43条の2第1項（第43条の3第3項において準用する場合を含む。）又は第43条の3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、第43条の2第1項（第43条の3第3項において準用する場合を含む。）又は第43条の3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64条第1項において同じ。）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) 通常の詳細図面に代えて、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

H22-1-(ハ)
→H19-34-3

■ 第2項 翻訳文の提出

- (1) 特許出願の日から1年2月以内
延長不可
- (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）
- (3) 「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

→H18-2-(イ)

【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。

→×

【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。

→H25-31-(ロ)

→×

■ 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)
→H15-1-5

→H18-2-(ハ)

【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。

→×

■ 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

(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。

→○

■ 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)
H14-54-2

【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。

→○

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 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 通 常	最 後	
					線 図	説 明							
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2①ⅠⅡⅢⅣ	
	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2①ⅠⅡⅢⅣ	
	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			
				※※※	※※※								

※ P C T19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（P C T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又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより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）。
- (4) 拒絶理由（特49条4号）であるが、無効理由ではない（特123条1項各号）

→H24-59-3
H17-37-1, 2

→H17-37-4

→H19-59-(ハ)
H17-37-3

【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。

→○

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。

→○

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

【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。

→×

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に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6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も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

→H21-19-1

- (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。

■ 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、ロに係る特許出願Aの出願の日後でかつAの出願公開前に、ロに係る特許出願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。

→×

※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（特74条）を新設。

■ 第6項 協議命令

主体：特許庁長官

→H18-18-(ホ)

■ 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（その特許出願を先の出願の日から1年以内に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場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。）

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、第43条の2第1項（第43条の3第3項において準用する場合を含む。）若しくは第43条の3第1項若しくは第2項（これらの規定を同法第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、第120条の5第9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（これらの規定を同法第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、第43条の2第1項（第43条の3第3項において準用する場合を含む。）若しくは第43条の3第1項若しくは第2項（これらの規定を同法第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経産産業省令で定める期間内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。

H23-5-(n)
H18-46-(h)
→H15-14-4
H14-20-(i)

(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庁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。

H23-5-(h)
H20-8-1
→H25-42-(i)
H17-47-(i)
H14-54-4
H18-46-(n)

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

→H24-7-5
H25-42-(=)

(3) 時期：先の出願日から1年以内。理由：パリ条約との均衡

ただし、正当理由による救済措置の適用あり（1号かつこ書）

(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、特34条の3第5項で優先権主張の引継ぎあり。

【H25-42-(=)】

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-(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イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

→○

【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イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

→○

【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イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

→○

【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。

→×

【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イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

→×

■ 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。→H15-23-(イ)
- (2) 先の出願時にされたと擬制されない規定→H24-7-2
→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3）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→H24-7-1
H20-8-2
H15-14-1
- (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→H18-41-1
H17-43-(ホ)

【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。

→○

【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。

→×

【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。

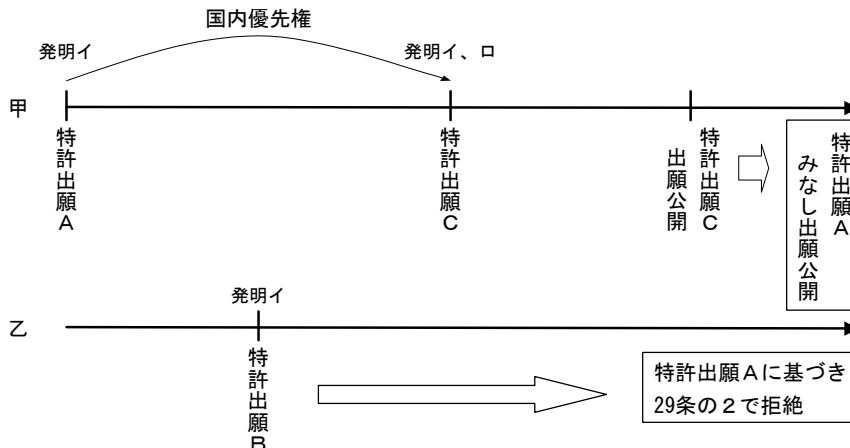
→×

■ 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3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
H19-21-(ハ)
H18-57-(ニ)

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。

→×

■ 第4項 主張手続

手続：経済産業省令で定める期間内に書面を提出

※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、その出願の日から経済産業省令で定める期間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)

- 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、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り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経済産業省令で定める期間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

■ 第1項 先の出願の取下げ擬制

- (1) 「経済産業省令で定める期間」：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経済産業省令で定める期間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経済産業省令で定める期間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
→H18-57-(ニ)

→H20-8-4

■ 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

先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に優先権の主張を伴う特許出願が取り下げられたときは、優先権の主張も取り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-(=)

【H25-42-(ロ)】

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下げたものとみなされる。

→×

【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。

→○

【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下げたものとみなされる。

→×

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経済産業省令で定める期間内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（第43条の3第3項において準用する場合を含む。）又は第43条の3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。
- 6 第2項に規定する書類又は前項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により第2項に規定する期間内にその書類又は書面を提出することができないときは、同項又は前項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月以内にその書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
- 7 第1項の規定による優先権の主張をした者が前項の規定により第2項に規定する書類又は第5項に規定する書面を提出したときは、第4項の規定は、適用しない。

■ 第1項 出願時の手続

→H22-1-(ホ)
H25-42-(ハ)

- (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）

■ 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」であつ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

■ 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）

■ 第6項 第7項 優先権主張の救済措置

【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。

→×

【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。

→×

【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。

→×

第43条の2（パリ条約の例による優先権主張）

【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したにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間（以下この項において「優先期間」という。）内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であっても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。

2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

■ 優先権主張の救済措置

→H25-42-(ホ)

第43条の3（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2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。

→H25-42-(ホ)

■ 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

- (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

- (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

→H16-48(ロ), (ニ)

【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。

→○

