

第 1 章

特 許 法

産業財産権の概要

重要度 ★★★

学習到達目標

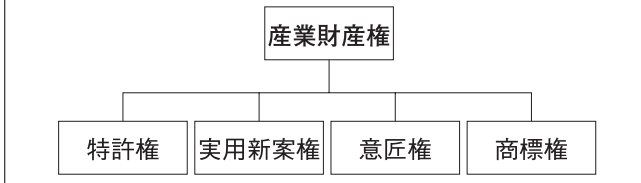
- ①産業財産権の種類として、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権を把握
- ②各産業財産権を規律する産業財産権法の内容を理解
- ③産業財産権に関する主要な国際条約の種類を理解
- ④短答式試験（以下、短答式という）、論文式試験（以下、論文式という）、口述試験（以下、口述という）のそれぞれの試験の出題範囲を把握
- ⑤論文式と口述においては、産業財産権法が試験範囲であることを把握
- ⑥論文式と口述でも条約が産業財産権法に絡めて出題されることがあり、実質的には試験範囲になっていることに留意

★ 目標到達までのチェックポイント

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

1 産業財産権とは

〈産業財産権の種類〉



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

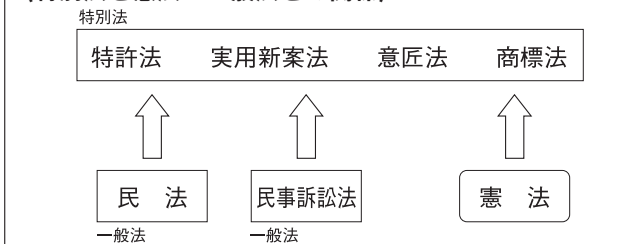
2 産業財産権を規律する法律

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

3 特別法と一般法

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

〈特別法と憲法・一般法との関係〉



用語

「産業財産権」

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

しかし、条約の訳文では未だに「工業所有権」という語が使われている。

法律用語

「財産権」

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

法律用語

「一般法」

適用領域が限定されていない法をいう。

定義

「特別法」

適用領域が限定された法をいう。

補足説明

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

補足説明

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

4 実体法と手続法

「^{じったいほう}実体法」：法律関係の内容を定める法をいう。

例：民法や刑法

「手続法」：実体法を実現するための手続を定める法をいう。

例：民事訴訟法や刑事訴訟法

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

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

法律用語

「準用」

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

5 産業財産権に関連する国際条約

(1) バリ条約

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

(2) ^{デーシーディー}特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）

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

(3) マドリッド協定議定書

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

(4) ^{トリップス}TRIPS 協定

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

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

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

(5) 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定

一回の手続で複数国への出願が可能となり、海外での意匠権の取得に係る利便性を向上させる協定である。

(6) わが国の条約加入状況等

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

(7) その他

産業財産権に関連する国際条約として、欧州特許条約

補足説明

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

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

第1節 産業財産権の概要

memo

特許法の目的

重要度 ★★★

学習到達目標

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

★ 目標到達までのチェックポイント

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

▼ 他の項目との関連性

すべての項目に関連する。特許法の目的が各制度に反映されている。

1 特許法の目的

特許法第1条（目的）

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

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

① 「発明の保護」

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

② 「発明の利用」

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

（i）「発明者」に対して

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

（ii）「公衆」に対して

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

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

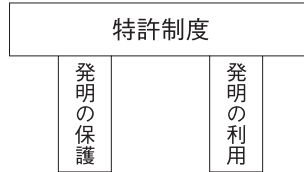
補足説明

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

補足説明

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

〈特許法の目的〉



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

2 発明の保護

補足説明

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

法律用語

「権原」

ある法律的行为又は事実的行为をすることを正当とする法律上の原因をいう。

補足説明

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

(1) 「発明の保護」の手段

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

(2) 特許権を付与することの効果

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

(3) 特許権を侵された場合

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

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

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

3 発明の利用

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

〈発明の利用〉

発明の公開：特許を受けるため発明者に課される絶対的な義務

発明の実施：特許権者に課される相対的な義務

(1) 発明の公開

① 意味

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

開示された発明は、国家（特許庁）によって公衆に公表される。

② 義務

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

③ 効果

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

補足説明

「研究的利用」

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

補足説明

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

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

補足説明

「特許権の存続期間」

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

い研究や技術の創造と開発へのステップとなるのである。

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

(2) 発明の実施

① 必要性

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

② 義務

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

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

(3) 発明の自由実施

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

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

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

4 産業の発達

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

特許権の発生

重要度 ★★★

学習到達目標

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

★ 目標到達までのチェックポイント

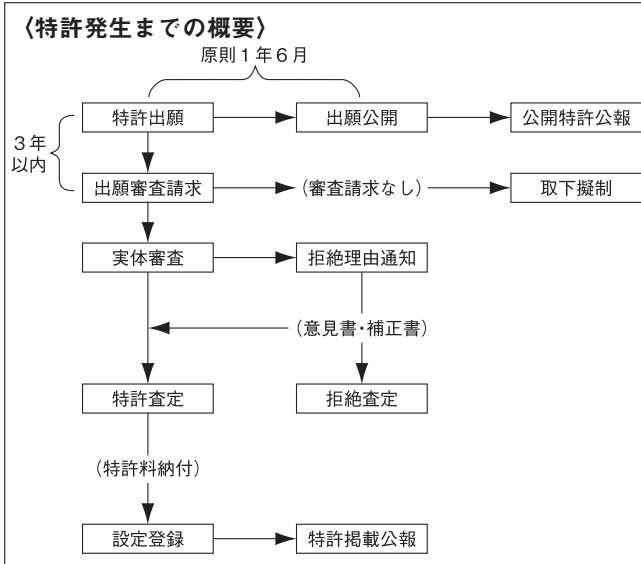
- ☒ 本文 2 の(1)～(9)の各手続を説明できるか。
(1)発明完成→(2)特許出願→(3)出願公開→(4)出願審査請求→(5)実体審査開始
→(6)特許査定→(7)特許料納付→(8)設定登録→(9)公報発行
- ☒ (1)～(9)のそれぞれの手続について、関連条文が頭に思い浮かぶか。
- ☒ (1)～(9)の流れを再現できるか。
- ☒ 特許法の構成を理解できたか。

▼ 他の項目との関連性

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

1 特許権発生までの概要

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



2 各手続について

(1) 発明完成

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

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

(2) 特許出願

特許を受けるには、特許出願、つまり所定事項を記載し

発展知識

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

補足説明

「特許公報」

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

例：公開公報、特許掲載公報（特29条の2がこ書）、審決公報等。

定義

「出願審査請求」

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

補足説明

「実体審査」

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

補足説明

査定は、審査官による審査の最終判断を意味する。

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

(3) 出願公開

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

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

(4) 出願審査請求

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

(5) 実体審査開始

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

(6) 特許査定

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

査定)をする(特51条)。

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

(7) 特許料納付

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

(8) 設定登録

特許料の納付がされると、特許権の設定の登録がされる(特66条2項)。

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

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

(9) 公報発行

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

補足説明

意見書や補正書によって拒絶理由が解消された場合にも特許査定となる。

補足説明

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

補足説明

存続期間の延長登録制度(67条の2)も存在している。

定義

「特許掲載公報」

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

発展知識

「総則」は、総括的・基本的・共通的な定めを規定したものである。

補足説明

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

補足説明

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

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

3 特許法の構成

第1章 総則（1条～28条）

第2章 特許及び特許出願（29条～46条の2）

第3章 審査（47条～63条）

第3章の2 出願公開（64条～65条）

第4章 特許権

第1節 特許権（66条～99条）

第2節 権利侵害（100条～106条）

第3節 特許料（107条～112条の3）

第5章 特許異議の申立て（113条～120条の8）

第6章 審判（121条～170条）

第7章 再審（171条～177条）

第8章 訴訟（178条～184条の2）

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

第10章 雑則（185条～195条の4）

第11章 罰則（196条～204条）

memo

学習到達目標

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

★ 目標到達までのチェックポイント

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

▼ 他の項目との関連性

① 第5節 産業上利用することができる発明～第8節 発明の進歩性

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

② 第24節 拒絶理由、第36節 特許無効審判

発明でないことは、特許法29条1項柱書違反の拒絶理由及び無効理由になっているため、「第24節 拒絶理由」「第36節 特許無効審判」を学習する際に、必要に応じて本節の内容を復習してほしい。

1 発明の定義

特許法第2条（定義）

- 1 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

(1) 自然法則を利用したものであること

- ① 自然法則（『特許法概説』p52）

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

例：水は高所から低所に流れる、丸太は水に浮かぶ等。

「**自然法則**」は、**自然科学上の法則に限られない**。

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

- ② 自然法則の利用（『特許法概説』p52、53）

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

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

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

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

補足説明

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

発展知識

発明を特定するための事項に「自然法則を利用している部分」と「自然法則を利用していない部分」とがあるときは、全体として自然法則を利用しているか否かで判断される。その判断には、技術の特性が考慮される。

補足説明

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

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

補足説明

「思想」

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

定義

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

(2) 技術的思想であること

① 「技術」（『特許法概説』p55）

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

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

② 「技術的思想」（『特許法概説』p56）

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

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

(3) 創作であること

「創作」（『特許法概説』p63～66）

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

① 「新しさ」を有すること

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

② 「作り出したもの」であること

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

③ 作り出すことが自明の事柄でないこと

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

(4) 高度のものであること

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

2 「発明」でないものの6つの類型

(特許・実用新案審査基準)

(1) 自然法則自体

「発明」は自然法則を利用したものでなければならない。

例：エネルギー保存の法則や万有引力の法則等の自然法則それ自体は、「発明」に該当しない。

(2) 単なる発見であって創作でないもの

「発明」の要件の1つである「創作」とは、新たに作り出すことであるからである。

したがって、次のものは、「発明」に該当しない。

- ① 発明者が意識してなんらの技術的思想を案出していない天然物

例：鉱石

- ② 自然現象等の単なる発見

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

例：味の素（グルタミン酸塩）／特許 14805 号

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

補足説明

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

補足説明

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

補足説明

特許庁の審査基準には、「特許・実用新案審査基準」、「意匠審査基準」及び「商標審査基準」がある。

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

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

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

(3) 自然法則に反するもの

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

例：熱力学第2法則に反する「永久機関」

発展知識

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

(4) 自然法則を利用していないもの

次のものは、「自然法則を利用した」ものとはいえず、「発明」に該当しない。

① 自然法則以外の法則を利用しているもの

例：経済法則

② 人為的な取決め

例：ゲームのルールそれ自体

③ 数学上の公式

④ 人間の精神活動にあたるもの

⑤ 上記①～④のみを利用しているもの

例：ビジネスを行う方法それ自体

(5) 技術的思想でないもの

次のものは、技術的思想ではなく、「発明」に該当しない。

① 技能

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

② 情報の単なる提示

例：機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル

③ 単なる美的創造物

例：絵画や彫刻

(6) 課題の解決が明らかに不可能な手段のみが示されているもの

例：硼素（ホウ素）等の中性子吸収物質を、タングステン等の溶融点

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

3 用途発明

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

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

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

補足説明

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

4 特定技術分野（特許・実用新案審査基準）

(1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

プログラムがつねに特許法上の発明と認められることになったわけではないが、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合には、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められる。

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

定義

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

定義

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

「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。以下、この節において同じ）その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう（同条4項）。なお、この「プログラムに準ずるもの」としては、たとえば、特殊なデータ構造が該当する。

(2) 生物関連発明

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

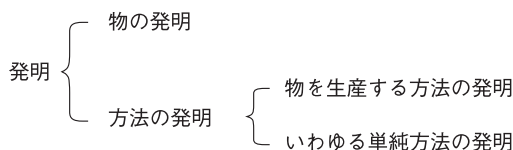
なお、生物は、微生物、植物又は動物を意味し、これには増殖可能な動植物の細胞も含まれる。

(3) 医薬発明

医薬発明とは、用途発明のうち医療分野に属する「物の発明」を意味する。

5 発明の種類（カテゴリー）

〈発明の種類〉



「発明」は「物の発明」と「方法の発明」とに大別される。

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

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

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

例：物の発明→靴下製造機

物を生産する方法の発明→靴下製造方法

単純方法の発明→製造した靴下の不良品を検査する方法

これらの分類は単なる表現上の問題ではない。

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

補足説明

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

6 法上の取扱い

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

- ① 出願拒絶の理由(特49条2号)となる。
- ② 特許異議申立ての理由(特113条2号)となる。
- ③ 特許無効の理由(特123条1項2号)となる。
- ④ 情報提供の理由(特施規13条の2第1項2号)となる。

【短答○×チェック】

1. この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

○ 特2条1項の規定のとおりである。

2. 特許法2条1項における自然法則とは、自然科学上の法則に限られない。

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

3. 特許法2条1項における技術とは、技能も含まれる。

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

4. 特許法2条1項における創作であるためには「新しさ」が必要である。

○ そのように解釈されている。

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

- そのように解釈されている。
6. 発見は発明ではない。
- 発見は発明とはならないが、その発見から創作を行えば発明となる。
7. 永久機関も発明の対象である。
- × 自然法則に反するので発明には該当しない。
8. ゲームのルールは発明となる。
- × ゲームのルールは自然法則を利用したとはいえないので発明とはならない。
9. プログラムは発明の対象となる。
- ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されている場合には、発明の対象となる。
10. 微生物も発明の対象となる。
- 微生物も発明の対象に含まれる。
11. 新たに発見された自然法則は、特許の対象となる。
- × 自然法則であるというだけでは特許の対象とはならない。
12. 天然物から人為的に単離された化学物質は、特許の対象となる。
- それが自然法則を利用した技術的思想の創作といえるのであれば、特許の対象となる。
13. 徴収金額のうち 10 円未満を四捨五入して電気料金を徴収する集金方法は、特許の対象となる。
- × 自然法則を利用していないので、特許の対象とはならない。

memo

第4節 発明

学習到達目標

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

★ 目標到達までのチェックポイント

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

▼ 他の項目との関連性

①第 4 節 発明

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

②第 7 節 発明の新規性、第 8 節 発明

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

③第 24 節 拒絶理由、第 36 節 特許無効審判

特許法 29 条違反は、拒絶理由及び無効理由になっているため、「第 24 節 拒絶理由」「第 36 節 特許無効審判」を学習する際に、必要に応じて本節の内容も復習してほしい。

1 趣旨

特許法第29条（特許の要件）

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

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

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

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

補足説明

「柱書」

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

2 「産業上利用することができる発明」の解釈

(1) 「産業」

主として生産業を意味する。

例：工業、鉱業、農業、林業、漁業、水産業及び牧畜業等

ここにいう「産業」は広義に解釈され、次のものも「産業」に含まれる。

- ① 生産を伴わない補助産業的なもの

例：運輸業

- ② サービス業

例：通信業

(2) 「利用」

特許法 2 条 3 項 1 号～3 号に規定する「実施」を意味する。

発展知識

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

(3)「産業上利用することができる発明」

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

① 人間を手術、治療又は診断する方法

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

例1：人体に対して外科的処置を施す方法

例2：病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、物理療法等の手段を施す方法

例3：MRI検査で得られた画像を見て脳梗塞であると判断する方法

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

② その発明が業として利用できない発明

次のものは、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

(i) 喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明

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

(ii) 学術的又は実験的にのみ利用される発明

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

③ 實際上、明らかに実施できない発明

理論的にはその発明を実施することは可能であっても、その実施が實際上考えられない場合は、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

例：オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法

3 法上の取扱い

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

(1) 出願された発明が「産業上利用することができる発明」に該当するとき

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

(2) 出願された発明が「産業上利用することができる発明」に該当しないとき

特許法 29 条 1 項柱書違反として、

- ① 出願拒絶の理由（特 49 条 2 号）となる。
- ② 特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）となる。
- ③ 特許無効の理由（特 123 条 1 項 2 号）となる。
- ④ 情報提供の理由（特施規 13 条の 2 第 1 項 2 号）となる。

用語

「情報提供制度」

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

用語

「情報提供」

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

【短答○×チェック】

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

☐ そのとおりである。

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

☐ 産業は広く解釈され、工業、農業、農林水産業も含まれる。

3. 産業上利用における利用とは、2条3項各号に規定する実施を意味する。

○ そのとおりである。

4. 人間を手術、治療又は診断する方法は産業上利用可能性がない。

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

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

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

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

× 個人的にのみ利用される場合には、産業上利用可能性がないとされている。

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

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

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

× いわゆる医療行為は、産業上利用することができる発明に該当しない。

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

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

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

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

特許を受ける権利

重要度 ★★★

学習到達目標

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

★ 目標到達までのチェックポイント

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

▼ 他の項目との関連性

①第27節 権利侵害とその救済、第29節 実施権、第30節 職務発明

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

1 特許を受ける権利の意義

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

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

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

2 特許を受ける権利の内容

(1) 権利の発生

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

(2) 権利の主体

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

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

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

(3) 権利の客体

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

(4) 権利の効力

① 公権的性質にもとづく効力

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

② 私権的性質にもとづく効力

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

③ 実施権、質権等の設定

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

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

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

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

④ 特許を受ける権利を有する者による特許権の移転登録請求（特74条）

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

(5) 権利の変動

① 主体の変動

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

発展知識

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

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

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

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

出願後の承継は、一般承継を除き、届出が効力発生要件である（特 34 条 4 項）。これは、権利の帰属関係を明確にするためである。一般承継が除かれているのは、権利者が不存在となる期間の発生を防止するためであるが、承継人は遅滞なく届け出なければならない（特 34 条 5 項）。

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

② 客体の変動

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

(6) 権利の消滅

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

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

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

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

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

【短答○×チェック】

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

× 発明を行うのは自然人のみであり、法人に原始的に帰属することはない。

2. 特許を受ける権利は公権的側面しか有しない。

× 特許を受ける権利は公権的側面と私権的側面を有する。

3. 特許を受ける権利は法人が有する場合もある。

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

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

○ 特 34 条の 2 の規定のとおりである。

5. 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができる。

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

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

○ 特 33 条 3 項の規定のとおりである。

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

× 「第三者」に対抗することができないだけである（特 34 条 1 項）。

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

○ 特 34 条 4 項の規定のとおりである。

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

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

号))、不法行為にもとづく損害賠償請求が可能である。

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

○ 特74条の規定のとおりである。

発明の新規性

重要度 ★★★

学習到達目標

- ①産業上利用することができる発明（特 29 条 1 項柱書）がすべて保護されるのではなく、そのうちの新規性がある発明が保護される点を理解
- ②発明の新規性がいかなる場合に否定されるかをその判断基準とともに理解
特許法 29 条 1 項 1 号～3 号のそれぞれについて、時期的基準、地域的基準、内容的基準（各要件の解釈）を個別に説明可能に
- ③新規性の判断基準を審査基準に則して理解

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒時期的基準、地域的基準について、特許法 29 条 1 項 1 号～3 号のそれぞれ的一致点と相違点とを説明できるか。
- ☒特許法 29 条 1 項 1 号～3 号のそれぞれについて、内容的基準を説明できるか。
とくに、各要件の解釈をしっかりと説明できるか。
- ☒審査基準に則して、新規性の判断基準を説明できるか。

▼ 他の項目との関連性

①第 4 節 発明、第 5 節 産業上利用することができる発明

新規性は特許要件の 1 つであることから、項目としては「第 4 節 発明」「第 5 節 産業上利用することができる発明」に関係する。また、第 8 節 「発明の進歩性」の前提となるものである。

②第 24 節 拒絶理由、第 36 節 特許無効審判

特許法 29 条 1 項違反は、拒絶理由及び無効理由になっているため、「第 24 節 拒絶理由」「第 36 節 特許無効審判」を学習する際に、必要に応じて本節の内容を復習されたい。

③第 18 節 手続の補正、第 19 節 出願の分割

新規性違反の拒絶理由通知に対する措置（中間処理問題）として、「第 18 節 手続の補正」「第 19 節 出願の分割」についても、学習の進行度合いに応じて適宜参照されたい。

1 趣旨

特許法第29条（特許の要件）

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

(1) 定義

「発明の新規性」とは、発明の客観的新しさをいい、具体的には特許法 29 条 1 項各号に該当しないことをいう。

(2) 趣旨

特許制度の趣旨は新規発明公開の代償として独占権を付与するものである。したがって、独占権が付与される発明は新規なものでなければならない。

言い換えると、国が特許制度を採用して発明者に独占権を付与する大きな理由の 1 つは、発明が秘密のまま保持されること（発明の秘蔵化）をおそれ、これを公開させることにある。したがって、既に公開されている発明に対しては、独占権を付与する必要はない（『特許法概説』p74）。

新規性を有しない発明の範囲を明確にするため、特許法 29 条 1 項 1 号～3 号にそれらを類型化して規定した。

すなわち、新規性ある発明を規定しているのではなく、新規性なき発明を同項 1 号～3 号に列挙したうえで、同項 1 号～3 号のいずれにも該当しない発明を新規性ある発明

補足説明

法令は、その内容を分類する意味で「条」に分けて規定している。「条」には、見出しをつけている。

1 つの「条」を、内容によりさらに区分する必要がある場合に「項」に分ける。

「項」には、項数が 1 つである場合を除き、1、2、3（算用数字ないしはアラビア数字）の項番号をつける。

「条」又は「項」の中において多くの事項を列記する場合に、「号」を用いて分類する。「号」は、一、二、三（漢数字）で表す。

補足説明

「発明の秘蔵化をおそれる理由」

発明が秘蔵化されると、「技術の進歩」や「産業の発達」の促進に有害となることによる。

補足説明

発明の新規性は、特許要件のうち最も基本的なものであり、これをめぐって実務上問題となることが多いだけに、これについては、できるだけ厳密な規定が必要とされる（『特許法概説』p75）。

としている。したがって、発明の新規性があるか否かは、同項1号～3号に該当するかどうかを検討することになる。

2 特許法29条1項1号

(1) 本号の内容

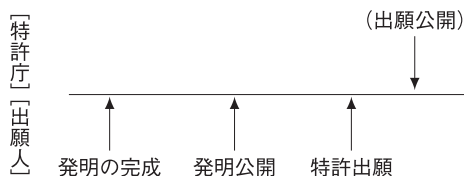
「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」は新規性がなく、その発明について特許を受けることができない。

本号は、「公知」と略称される。

(2) 新規性判断の時期的基準

- ① 「特許出願前に」（特29条1項1号）と規定されていることから、新規性判断の時期的基準は「**特許出願の時**」である。すなわち、発明が新規であるかどうかの判断は、「特許出願の時」を基準として行われる。発明の時（発明を完成した時）でもなく、公開の時（発明を公開した時）でもない。それらを基準とすると理論上又は實際上難点があるからである。

〈新規性判断の時期的基準〉



- ② 「特許出願前」とは、「特許出願の前日」とは異なり、出願の時分までも考慮したものである。

例：甲がなした発明Aについて午後の特許出願したが、その日の午前中にその発明Aについて講演をした場合は、甲が特許出願した発明Aは特許出願前に公知（秘密状態ではない）となっているから、新規性がない。

用語

「公知」

特許法29条1項1号の略称は公知であるが、別の意味で使われることがある。すなわち、新規性がない場合(1号～3号)を一括して「公知(広義)」という場合がある。

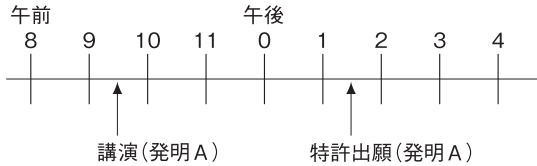
発展知識

新規性判断の時期的基準が発明時では、発明の秘蔵を相当長い期間容認するうえに、発明時を決定するのに困難である。また、公開の時では、すべての発明について公開時の立証や認定等が必要となるため、発明者や特許庁、第三者にとって極めて不利不便である。これに対して、特許出願に関するものとするれば、立証が容易で、信頼性も高い。

発展知識

新規性(特29条1項)、進歩性(同条2項)の判断では特許出願の時、分まで問題となる。この点、先願(特39条)の判断の場合は日の先後の関係のみをみて、日が同じであれば時、分については先後の関係をみないのと相違する。

〈特許出願前の意味（発明Aは特許出願前に公知）〉



もっとも、実際問題として、公知（広義）であるかどうかを定めるにあたって、公知日の時刻までが問題となることは極めてまれである。

③ 「特許出願の時」

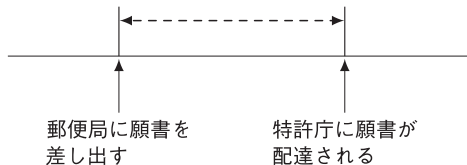
(i) 原則

特許出願の願書を特許庁に提出した時をいう（到達主義）。いわゆるオンライン出願の場合には、「特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録が完了した時点」をもって特許庁に到達したものとみなされる（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律3条2項）。

(ii) 例外

願書を特許庁に郵送又は信書便の役務により提出した場合は、例外的に願書を郵便事業株式会社の所定の営業所に差し出した時をいう（発信主義）。発信主義を採用しているため（特19条）、特許庁と特許出願人との地理的間隔の差異にもとづく不平等が排除される。

〈発信主義と到達主義〉



法律用語

「到達主義」

民法97条1項で「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と規定し、民法では到達主義を採用している。

補足説明

発信主義が採用される手続としては、「願書」の提出のほかには、「提出の期限が定められている物件」（例：出願審査請求書）の提出がある（特19条）。

(3) 新規性判断の地域的基準

「日本国内又は外国において」（特29条1項1号）であ

発展知識

交通手段のさらなる発達、インターネットをはじめとする情報通信の発展により、国外における公知（特29条1項1号）・公用（同項2号）の事実の調査は比較的容易になったことから、平成11年の一部法改正により、公知・公用の地域的基準を「国内」から「世界」へと拡大した。

用語

「公然」
刑法での「公然」（例：猥褻物公然陳列罪）とは、不特定又は多数の者が覚知することのできる状態をいうと解するのが通説である。特許法での「公然」の解釈とは異なる。

補足説明

発明者のために秘密にすべき関係にある人を「特定人」といい、発明者のために秘密にすべき関係にない人を「不特定人」という（『特許法概説』p77）。

発展知識

大学教授が自らの発明を教材として講義した場合における受講生は、ここのいう特定人ではなく、不特定人である。受講生は特定大学の学生であるが、講義の内容はとくに秘密にすべきものとされていないからである（『特許法概説』p78）。

るから、新規性判断の地域的基準は「世界」である（いわゆる「世界主義」を採用）。

日本国内では未だ公知ではないものの、特許出願前に外国で公知になった場合には、その発明は新規性がない。

したがって、外国で公知の発明について日本国特許庁に特許出願しても特許されない。

(4)「公然」の解釈

「公然」とは、秘密を脱した状態をいう。公然であるというためには、秘密を脱すれば十分である。発明者又は出願人の秘密にする意思の有無は関係しない。

① 公然とは、必ずしも多数の者（不特定多数・特定多数）ということの意味しない。すなわち、極めて少数の者（特定少数）が知っている場合であっても、これらの者が秘密を保つ義務を有しない者である場合は「公然」である。

② 多数の者が知っているということは必ずしも公然であるということにはならない。すなわち、その多数の者が秘密を保つべき義務のある特許庁の職員、工場の従業員のような場合は「公然」ではない。

つまり、「公然」に該当するか否かは、具体的には、秘密を保つべき義務の有無によって判断される（『標準特許法』p49）。

秘密保持義務を有する人には、その発明についてとくに黙秘の義務を課せられた場合だけでなく、社会通念上又は商慣習上、秘密扱いにすることが暗黙のうちに求められ、かつ、これを期待することができると認むべき関係又は状況にある場合をも含む（東京高判昭和49年6月18日（昭和43年（行ケ）第67号））。

例：発注会社と受注会社の担当者のみが出席し、特別の技術内容を討議した打合せの出席者は、守秘義務があるとする（『特許法概説』p78）。

(5) 「公然知られた」の解釈

- ① 「**公然知られた**」とは、実際に公然知られたことを必要とし、公然知られ得る状態では足りないとする。

理由：公然知られ得る状態と解するときには、文理解釈上、特許法29条1項3号が同項1号と重複した規定となり、同項3号の存在意義がなくなってしまうからである。

- ② 「知られた」とは、発明が技術的に理解されたことを必要とする。

例：特定人が、機械の内部に特徴のある発明品についてその外形だけを不特定人に見せた場合、その発明は「公然知られた」とはならない。

3 特許法29条1項2号**(1) 本号の内容**

「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」は新規性がなく、その発明について特許を受けることができない。

特許法29条1項2号は、「公用」と略称される。

(2) 時期的基準及び地域的基準

特許法29条1項2号の場合の時期的基準及び地域的基準は、同項1号と同じである。

(3) 「公然実施をされた」の解釈

- ① 「**公然実施をされた**」とは、発明の内容が公然知られる状況下で、又は公然知られるおそれのある状況下で実施をされたことをいう。

「実施」とは、特許法2条3項各号に掲げる行為をいう。

(i) 「公然知られる状況」

例：工場内である物の製造状況を不特定人に見学させた場合において、その製造状況を見れば当業者がその発明の内容を容易に知ることができるような状況をいう。

発展知識

「特許法29条1項1号と2号との関係」

その発明が実施をされたことにより公然知られた事実がある場合は、特許法29条1項1号の「公然知られた」に該当する。したがって、同項2号の「公然実施をされた」は、その発明が公然実施をされても公然知られた事実が認められない場合が該当する。

(ii) 「公然知られるおそれのある状況」

例：工場である物の製造状況を不特定人に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、その部分を知らなければその発明全体を知ることとはできない状況で、見学者がその装置の内部を見ることが、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状況（工場で拒否しない状況）をいう。

補足説明

特許法 29 条 1 項 3 号については、1 号及び 2 号が自国主義から世界主義に変更された平成 11 年の一部改正の前から、既に世界主義を採用していた。事実の立証・判断が容易なことを考慮したものである。

補足説明

「刊行物」に該当するものとしては、たとえば、出願書類の複写物である公開公報（出願公開のために発行される特許公報）やそのマイクロフィルムを挙げることができる（最判昭和 61 年 7 月 17 日（昭和 61 年（行リ）第 18 号））。

4 特許法 29 条 1 項 3 号の前半

(1) 本号前半の内容

「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」は新規性がなく、その発明について特許を受けることができない。特許法 29 条 1 項 3 号の前半は、「文献公知」と略称される。

(2) 時期的基準及び地域的基準

特許法 29 条 1 項 3 号前半の場合の時期的基準及び地域的基準は、同項 1 号と同じである。

(3) 「刊行物」の解釈

- 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。
- ② 「刊行物」は、公開性と情報性を有し、その結果として必然的に頒布性も有する。

(i) 公開性

ここにいう公開性とは、公開を目的としたものをいう。したがって、公開を目的とせず内容に秘密性がある秘密出版物は「刊行物」ではない。

その一方で、学会誌のような限定出版物や非売品扱いの出版物は「刊行物」である。

(ii) 情報性

ここにいう情報性とは、内容自体が広く第三者に情報として流通されるべき性質をいう。

したがって、訴訟記録の複写物は、公開されるものの情報として流通されることを目的として作成されていないので、「刊行物」ではない。

発展知識

訴訟記録の複写物は、公開されるものの、公開を目的として作成された書類ではない。

(4) 「頒布され」の解釈

① 「頒布され」

「配布され」と同じ意味である。すなわち、多くの人に行き渡るように配ることをいう。したがって、まだ発行者の手元にあって配布に至らない刊行物は「配布された刊行物」ではない。

- ② 現実には誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。**刊行物を不特定人が見え得るような状態におけば十分**である。

例：出願前に特許庁資料館に到着し、そこで受け入れられた以上は、一般公衆の閲覧が可能であったかどうかを問わず、出願前に頒布された刊行物である（『特許法概説』p84）（最判昭和38年1月29日（昭和36年（オ）第1180号））。

(5) 「刊行物に記載された発明」の解釈

「刊行物に記載された発明」

刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。

「記載されているに等しい事項」

刊行物に記載されている事項から本願出願時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう。

定義

「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術（周知技術、慣用技術を含む）又は経験則から明らかな事項をいう。

補足説明

インターネットに代表される情報通信手段の発展によりネットワークを通じて公表される技術情報が増加していることに鑑み、平成11年の一部改正により、インターネット上でのみ公開されている発明についても刊行物と同様に新規性判断の資料として追加した。

5 特許法29条1項3号の後半

(1) 本号後半の内容

「特許出願前に日本国内又は外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」は新規性がなく、

その発明について特許を受けることができない。
インターネット公知ともいわれる。

(2) 時期的基準及び地域的基準

特許法 29 条 1 項 3 号後半の場合の時期的基準及び地域的基準は、同項 1 号と同じである。

(3) 「電気通信回線」の解釈

有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段をいう。一方向からしか情報を通信できないもの（例：放送）は除かれる。したがって、発明の内容がテレビ放送されたときには、特許法 29 条 1 項 3 号後半ではなく、同項 1 号・2 号が検討される。

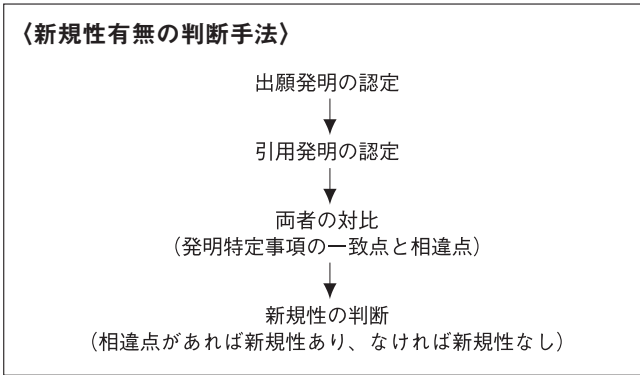
(4) 「公衆に利用可能」の解釈

発明の開示された情報が公衆（不特定多数の者）にアクセス可能な状態に置かれることをいう。刊行物が店頭で販売される場合と同様の情報伝播力を有するような場合である。

現実には誰かがその情報を見たという事実を必要としない。個人間の私信メールや、特定の者（守秘義務を持った者、特定の会社の従業員等）のみがアクセス可能な情報は、「公衆に利用可能」となったものではない。

6 判断手法

(1) 概略的な流れ



(2) 具体的な内容

① 新規性判断の対象となる発明

新規性の判断の対象となる発明は、「請求項に係る発明」である。

② 基本的な考え方

新規性の有無は、請求項に係る発明が特許法 29 条 1 項各号に掲げる発明であるかどうかによって判断する。

特許請求の範囲に 2 以上の請求項がある場合は、請求項ごとに判断する。

③ 新規性の判断の手法

(i) 請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定は、請求項の記載にもとづいて行う。

(ii) 特許法 29 条 1 項各号に掲げる発明として引用する発明（引用発明）の認定

(iii) 請求項に係る発明と引用発明との対比

請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項（引用発明特定事項）と

用語

「特許請求の範囲」

保護を求める発明を記載する欄であり、1つ又は複数の「請求項」で構成される。各「請求項」には、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が記載される。

の一致点及び相違点を認定して行う。

(iv) 新規性の判断

対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明は新規性を有しない。相違点がある場合は、新規性を有する。

④ 実質同一

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

7 法上の取扱い

(1) 出願された発明が「発明の新規性」を有するとき

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

(2) 出願された発明が「発明の新規性」を有しないとき

- ① 出願拒絶の理由（特 49 条 2 号）となる。
- ② 特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）となる。
- ③ 特許無効の理由（特 123 条 1 項 2 号）となる。
- ④ 情報提供の理由（特施規 13 条の 2 第 1 項 2 号）となる。

【短答○×チェック】

1. 特許出願日に日本国内又は外国において公然知られた発明は新規性を有しない。

× 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は新規性を有しない（特29条1項1号）。

2. 特許法29条1項1号にいう公然とは秘密を脱した状態をいい、特定少数の者が知っている場合であっても公然知られたといえる。

○ そのように解釈されている。

3. 特許法29条1項1号にいう公然知られたとは、実際に知られたことを必要とする。

○ 公然知られ得る状態では足りない。

4. 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は新規性を有しない。

○ 特29条1項2号の規定のとおりである。

5. 特許法29条1項2号にいう公然実施されたとは、発明の内容が公然知られる状況下で実施されたといえる。

○ そのように解釈されている。

6. 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布されていない刊行物に記載された発明でも新規性を有しない。

× 頒布された刊行物である必要がある（特29条1項3号）。

7. 特許出願前に日本国内又は外国において、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は新規性を有しない。

○ 特29条1項3号の規定のとおりである。

8. 新規性の判断は時分までも問題となる。

○ 特許出願「前」と規定されていることから、時分までも問題となると解釈されている。

9. 電気通信回線には放送が含まれる。

× 電気通信回線には双方向で通信が可能な放送は含まれない。

10. 新規性要件違反は拒絶理由であるが、無効理由ではない。

× 拒絶理由である（特 49 条 2 号）とともに、無効理由である（特 123 条 1 項 2 号）。

11. インターネットのサイトに開示された発明が、特許法第 29 条第 1 項第 3 号に規定する公衆に利用可能となった発明であることを証明するためには、そのサイトにアクセスがあったことを証明する必要がある。（平成 17 年第 43 問枝（イ））

× 特 29 条 1 項 3 号。インターネット等における、特 29 条 1 項 3 号の「公衆に利用可能」とは、発明の開示された情報が公衆（不特定多数の者）にアクセス可能な状態に置かれることをいい、現実には誰かがその情報を見たという事実は必要とされない。

12. 公衆の閲覧に供されているマイクロフィルムは、複写物の交付が可能だとしても、特許法第 29 条第 1 項第 3 号の刊行物とは言えない。（平成 17 年第 43 問枝（ロ））

× 特 29 条 1 項 3 号。マイクロフィルムは、公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態になったのであれば、刊行物に該当するものと解する。

13. ある運動具の形状を特徴とする発明について特許出願前に、外国において取材されたその運動具がわが国の商業テレビ局において放映された場合、その運動具の発明についての特許出願は、その放映の事実によりその発明がその出願前に日本国内において公然知られた発明であるとして拒絶されるとは限らない。

× 特 29 条 1 項 1 号に該当し、拒絶される。

14. 食器の発明についての特許出願前に、東京港に停泊している外国客船の食堂で見学におとずれた日本人がその食器を使用していた場合、その食器の発明についての特許出願は、その使用の事実により、その発明がその出願前日本国内において公然実施された発明であるとして拒絶される場合がある。

○ 特 29 条 1 項 2 号に該当し、拒絶される場合がある。

15. 甲は、自らした発明イについて特許出願 A をしたが、A の出願の日

前に、大学の講義の中でイの内容を詳細に解説していた。当該講義に出席していた受講者は3人であった。この場合、Aは当該甲の講義により特許法第29条第1項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることがある。(平成20年第20問枝(ハ))

- 特29条1項1号。公然とは秘密を脱した状態をいう。そして、知っている人の数の多少は問わず、守秘義務のない人（不特定人）が1人でも知っていれば「公然」に該当する。したがって、大学の講義の出席者が3人であっても、それらの者に守秘義務が課されていない場合には公知になり、特29条1項1号により拒絶される。よって、本枝は正しい。

発明の進歩性

重要度 ★★★

学習到達目標

- ①新規性が認められた発明（特 29 条 1 項各号に該当しない発明）がすべて保護されるのではなく、そのうちの進歩性がある発明が保護される点を理解
- ②進歩性（特 29 条 2 項）の時期的基準、主体的基準（当業者の解釈）、内容的基準（客体的基準）を説明可能に
- ③進歩性の判断基準を説明可能に
- ④具体的な事案に判断基準を当てはめて進歩性の有無を検討し、その検討結果を説明可能に

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒時期的基準、主体的基準（当業者の解釈）、内容的基準（客体的基準）を説明できるか。
- ☒審査基準に則して、進歩性の判断基準を説明できるか。
- ☒具体的な事案として、審査基準の事例を理解できるか。

▼ 他の項目との関連性

①第 7 節 発明の新規性

進歩性は、新規性が認められた発明に対して判断されるため、前提として「第 7 節 発明の新規性」の学習が必要である。

②第 9 節 特許法第 32 条

進歩性が認められた発明であっても、特許を受けることができない発明に該当する場合には特許されない。したがって、本節の学習後に「第 9 節 特許法第 32 条」を再確認してほしい。

③第 24 節 拒絶理由、第 36 節 特許無効審判

進歩性違反は、拒絶理由及び無効理由になっているため、「第 24 節 拒絶理由」「第 36 節 特許無効審判」を学習する際に、必要に応じて本節の内容を復習してほしい。

④第 18 節 手続の補正、第 19 節 出願の分割

進歩性違反の拒絶理由通知に対する措置（中間処理問題）として、「第 18 節 手続の補正」「第 19 節 出願の分割」についても、学習の進行度合いに応じて適宜参照してほしい。

1 趣旨

特許法第29条（特許の要件）

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。

(1) 定義

「発明の進歩性」とは、いわゆる当業者が特許出願時における技術水準から容易に考え出すことができない程度の困難性をいう。

(2) 趣旨

産業上利用することができる発明（特29条1項柱書）が特許を付与されるためには、単に発明の新規性（同条1項各号）があるだけでは足りず、さらに、発明の進歩性（同条2項）があることを必要とする。その理由は次のとおりである。

発明の新規性（同条1項各号）はあっても、通常の専門家が容易に考え出すことができる程度のものは、企業の日常活動上必要に応じて行われている。すなわち、設計時や製造時に、ちょっとした工夫をして従来の構造等を変えることは一般的に行われることである（自然的進歩）。

したがって、皆が容易に考えつくようなものについて独占権たる特許権（特68条）を付与したのでは、独占権の乱立を招いてかえって産業の発達という法目的（特1条）を阻害してしまう。言い換えると、既に公知の発明との相違点があれば発明の新規性を有するものの、単に相違点があるというだけではなく、その相違点が容易に考え出すことができないようなもの（飛躍的進歩）でなければ、独占

補足説明

特許出願が審査されるときに、審査官から指摘される拒絶理由の中で最も多いものが、発明の進歩性（特29条2項）の欠如である。したがって、発明の進歩性は、実務上、重要、かつ、身近な特許要件である。

権を付与すべきでない。さらには、通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになる。

そのような発明を特許付与の対象から排除するために、発明の進歩性を特許要件として設けた（特 29 条 2 項）。

2 内容

(1) 進歩性判断の時期的基準

「特許出願前に」であるから、進歩性判断の時期的基準は「特許出願の時」であり、時分までも考慮する。新規性判断の時期的基準に対応させたものである。

(2) 進歩性判断の主体的基準

「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」とは、いわゆる当業者である。すなわち、進歩性の有無の判断は「当業者」のレベルで行われる。

「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」（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等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すべ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。

「者」とは、法人を含まず、自然人のみをいう。

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」として考えたほうが適切な場合もある。

「その発明の属する技術分野」は、その発明の目的、構成、及び効果の面から客観的に判断すべきである。

用語

「当業者」

実務上の慣用語であり、「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」（特 29 条 2 項）の略称である。具体的に誰とすることができる性質のものではなく、いわば特許法上の想像の人物である。実際には、特許庁の担当審査官が、通常の専門家が有すべき知識を想定し、これにもとづいて判断する。

法律用語

「自然人」

法人に対する語で、権利義務の主体である個人のことをいう（『法律学小辞典』p508）。

用語

「技術水準」

特許法 29 条 1 項各号に掲げる発明のほか、技術常識、その他の技術的知識（技術的知見等）から構成される。

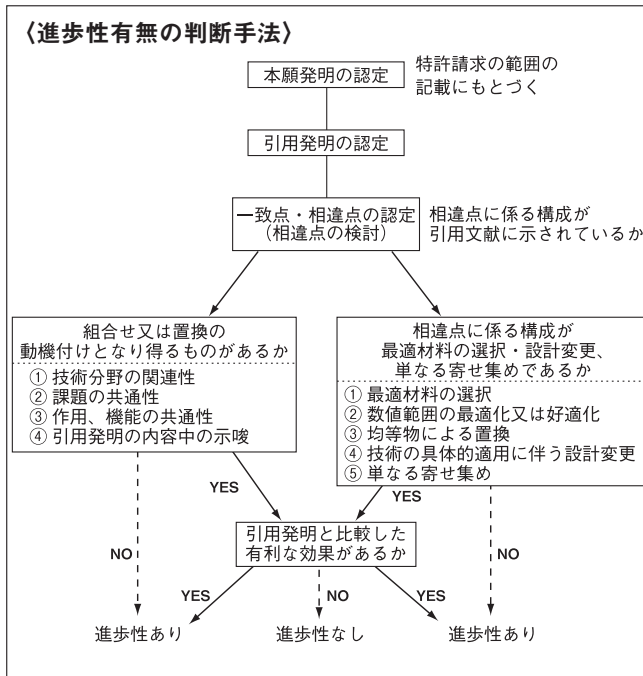
(3) 進歩性判断の客体的基準

「前項各号に掲げる発明」とは、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（特29条1項1号）、及び公然実施をされた発明（同項2号）、並びに頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（同項3号）すべてを指す。

つまり、「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づいて容易に発明をすることができた」とは、特許出願前に、当業者が、特許法29条1項各号に掲げる発明（引用発明）にもとづいて、通常の創作能力を発揮することにより、請求項に係る発明に容易に想到できたことを意味する。

3 判断手法（特許・実用新案審査基準）

(1) 概略的な流れ



補足説明

特許請求の範囲に2以上の請求項がある場合は、請求項ごとに判断する。

補足説明

請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である。

(2) 進歩性の判断の対象となる発明

進歩性の判断の対象となる発明は、新規性を有する「請求項に係る発明」である。

(3) 基本的な考え方

進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握したうえで、当業者であればどのようにするかをつねに考慮して、引用発明にもと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」ができるか否かにより行う。

(4) 具体的な内容

- ① 請求項に係る発明及び引用発明（1又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した1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・相違点を明らかにする。
- ② この引用発明や他の引用発明（周知技術や慣用技術を含む）の内容及び技術常識から、出願発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。
- ③ 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る。つまり、進歩性がないと判断される。一方、「論理づけ」ができない場合は出願発明の進歩性は否定されず、肯定される。つまり、進歩性があると判断される。

(5) 「論理づけ」の具体例

「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。たとえば次のような観点である。

- ① 出願発明が、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を検討する。

(i) 最適材料の選択・設計変更等

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更等は、当業者の通常の創作能力の発揮であり、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

(ii) 単なる寄せ集め

発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組合せ（単なる寄せ集め）である場合は、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。

- ② 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。「動機づけとなり得るもの」としては、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性及び引用発明の内容中の示唆がある。

(i) 技術分野の関連性

発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。

(ii) 課題の共通性

課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結びつけて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

(iii) 作用、機能の共通性

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項同士の作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結びつけたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

(iv) 引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆

があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

- ③ 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。

「引用発明と比較した有利な効果」とは、発明を特定するための事項によって奏される効果（特有の効果）のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。

4 法上の取扱い

(1) 出願された発明が「発明の進歩性」を有するとき

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

(2) 出願された発明が「発明の進歩性」を有しないとき

特許法 29 条 2 項違反として、

- ① 出願拒絶の理由（特 49 条 2 号）となる。
- ② 特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）となる。
- ③ 特許無効の理由（特 123 条 1 項 2 号）となる。
- ④ 情報提供の理由（特施規 13 条の 2 第 1 項 2 号）となる。

【短答○×チェック】

1. 発明の進歩性は特許要件とはなっていない。

× 特 29 条 2 項で進歩性が特許要件として規定されている。

2. 進歩性が要求されるのは、進歩性なき発明に対して権利を付与してしまうと、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるからである。

○ そのとおりである。

3. 進歩性の判断基準においては、時分まで考慮される。

- 「特許出願前に」と規定されていることから時分まで考慮される。
- 4. いわゆる当業者においては、個人ではなく専門家からなるチームとして考えたほうが適当な場合がある。
 - そのように解釈されている。
- 5. 進歩性判断の客体的基準は、特許法 29 条 1 項各号における発明である。
 - 特 29 条 1 項各号の発明すべてが含まれる。
- 6. 進歩性の判断においては引用発明と比較した有利な効果が参酌される。
 - そのように解釈されている。
- 7. 進歩性違反は出願拒絶理由である。
 - 進歩性違反は出願拒絶の理由である（特 49 条 2 号）。
- 8. 新規性なき発明であっても進歩性が判断される。
 - × 新規性があって初めて進歩性が判断される（特 29 条 2 項）。
- 9. 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自然法則にもとづ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、特許を受けることができる。
 - × 公知発明（特 29 条 1 項各号）に記載された発明に限らず、自然法則や未完成発明を進歩性を否定する基礎にすることができる。
- 10. 特許出願前にその発明の属する技術の分野における一部門についての通常の知識を有する者が特許法 29 条 1 項各号に掲げる発明にもとづ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る。
 - × 特 29 条 2 項における当業者は当該技術分野の一部門の者で足りる。

特許法第 32 条 (特許を受けることができない発明) 重要度 ★★★

学習到達目標

- ① 公序良俗違反等の内容を理解し、どのような判断基準により判断されるかを理解
- ② 特許要件を満たす発明であっても保護されない発明があり、公序良俗違反の発明と公衆の衛生を害するおそれがある発明がそれにあたることを理解
- ③ 公序良俗違反の発明と公衆の衛生を害するおそれがある発明のそれぞれについて、各判断基準を具体例とともに説明可能に
- ④ これらの発明に該当すると判断された場合の法上の取扱いについても説明可能に

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒ 公序良俗違反の 4 つの判断基準を個別に説明できるか。また、それぞれ具体例を挙げられるか。
- ☒ 「公衆の衛生を害するおそれがある発明」の 4 つの判断基準を個別に説明できるか。また、それぞれ具体例を挙げられるか。
- ☒ 特許出願の審査において、上の判断基準により公序良俗違反と認定された場合の取扱いについて説明できるか。

▼ 他の項目との関連性

特許要件を満たす発明であっても、公序良俗（公の秩序、善良の風俗）に反するような発明には特許権を付与しないのであるから（特32条）、その前提として、特許要件を満たす必要がある。

① 第4節 発明、第5節 産業上利用することができる発明

「第4節 発明」「第5節 産業上利用することができる発明」に関係する。

② 第7節 発明の新規性、第8節 発明の進歩性

「第7節 発明の新規性」「第8節 発明の進歩性」とも関係する。

③ 第24節 拒絶理由、第36節 特許無効審判

特許法32条違反は、拒絶理由及び無効理由になっているため、「第24節 拒絶理由」「第36節 特許無効審判」を学習する際に、必要に応じて本節の内容を復習してほしい。

1 趣旨

特許法第32条（特許を受けることができない発明）

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。

特許法は、第1条に規定するように、わが国の産業の発達に寄与することを目的とするものである以上、公益の増進を図るべきことは当然である。

これにそぐわない発明は、たとえ特許法29条に規定する特許要件を具備するものであっても、産業政策、公益上の増進の見地等からみれば特許を付与することは適当でない。そこで、いわゆる不特許事由についての特許法32条を設けた。

2 規定の内容

(1) 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある発明」

かかる発明は、たとえ産業上利用することができる発明であっても、そのような産業の発達を図るべきでない。

「公の秩序」及び「善良の風俗」は、両者を区別することなく併せて用いられており、「**公序良俗**」と略称されている。

(2) 公序良俗の判断基準

① 本来の目的が公序良俗を害する場合

例：紙幣偽造機械や金塊密輸用チョッキ（ベスト）等のように、発明の本来の目的が公序良俗を害するもの

その発明の使用及び発明の効果も当然公序良俗を害するものであり、公序良俗違反とされる。

② 公序良俗を害する可能性が非常に高い場合

発明の本来の目的が公序良俗を害するおそれがないと

発展知識

「沿革」

昭和50年の一部改正により、従来から特許を受けることができない発明とされていた、①飲食物又は嗜好物、②医薬又はその混合方法、及び、③化学物質が特許法32条から削除された（物質特許制度の採用）。

また、平成6年の一部改正により、④原子核変換物質も特許法32条から削除された。TRIPS協定の遵守のため等である。このため、現在では、⑤公序良俗又は公衆衛生を害するおそれがある発明のみが、特許法32条に規定されている。

法律用語

「公の秩序」とは国家社会の一般的利益を、「善良の風俗」とは社会の一般的道徳観念を意味するとされる（『法律学小辞典』p68）。

しても、発明の目的と構成からみて、公序良俗を害する目的に使用する可能性を何人も極めて容易に見いだすことができ、かつ、実際にそのように使用するおそれが多分にあると認められるものは、公序良俗違反とされる。

③ 正常でない使用により公序良俗を害する場合

たとえば、ビンゴ（数合わせによる遊技具の一種）のように、発明の本来の目的において公序良俗を害するおそれはないが、使用の仕方が異常なために公序良俗を害するおそれがあるものは、公序良俗違反とされない（東京高判昭和 31 年 12 月 15 日（昭和 29 年（行ナ）第 30 号））。

④ その他（『特許法概説』 p141）

パンチ孔を穿^{うが}った紙幣（目の不自由な人のために紙幣の識別を可能にしたもの）の考案は、公序良俗違反にならない。

実施不能であることと、公序良俗違反となることとは直接結びつかないばかりか、本願考案は、産業上利用できる考案というべきであるから、本願考案が国によって実施される可能性が将来においてまったくないとはいいいがたいし、仮に本願考案がヒントになって、パンチ孔の穿^{せんせつ}設していない紙幣に孔を穿つ者がいるとしても、そのことと本願考案が公序良俗に反するか否かとは、まったく別問題である（東京高判昭和 61 年 12 月 25 日（昭和 59 年（行ケ）第 251 号））。

(3)「公衆の衛生を害するおそれがある発明」の判断基準

① 製造された物

製造方法（例：医薬の製造方法）の発明の場合に、その方法自体が公衆の衛生を害するおそれがなくても、その方法によって製造された物が公衆の衛生を害するおそれがあるときは、その発明は公衆衛生違反とされる。

② 有益な目的と公衆衛生違反

発明の本来の有益な目的を達成するにもかかわらず、

使用の結果公衆の衛生を害するおそれがあるもの

- (i) その害を除去する手段がある場合は、公衆衛生違反に該当しない。

例：結核治療薬ストレプトマイシンの大量投与により生ずる難聴が、いわゆる活性ビタミンB₁₂剤によって防止できる場合

- (ii) その害を除去する手段がない場合は、そのプラスマイナスを比較考量して判断する。

例：がん根治薬のように、その医薬が人命に直接関係する疾病の有効な治療薬である場合は、その副作用によって、忍容できる程度の疾病にかかるおそれがあっても、その発明は公衆衛生違反に該当しない。

一方、認容できない疾病を伴うおそれがある医薬の発明は、公衆衛生違反に該当する。

③ 「おそれ」が不明な場合

審査時に、使用の結果のおそれの有無が不明な発明については、その有無が不明のまま特許される。

理由：特許法は、産業の発達を図るための法律であり、安全性や品質を確保するための法律ではないからである。

④ 禁制品の場合

目的を異にする他の法律によって製造や販売、使用が禁止されていることを根拠に公衆衛生違反を判断すべきでない。

理由：パリ条約4条の4の規定に反しないようにするためである。

3 法上の取扱い

(1) 出願された発明が特許法 32 条に該当しないとき

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

(2) 出願された発明が特許法 32 条に該当するとき

- ① 出願拒絶の理由（特 49 条 2 号）となる。
- ② 特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）となる。
- ③ 特許無効の理由（特 123 条 1 項 2 号）となる。

用語

「禁制品」

輸入や輸出が禁止されている物品をいう。

例：麻薬やけん銃等

条文内容

「パリ条約 4 条の 4」

販売規制を受けていることを理由として物の発明（又は物を生産する方法の発明）に特許を付与しないことは、発明の保護奨励上不当ゆえ、これを禁止しようとする規定である。

発展知識

特許法 32 条は情報提供の理由とはならない。

【短答○×チェック】

1. 特許法上、公序良俗に反する場合には特許を受けることができない旨が規定されている。
☐ 特 32 条に不特許事由が存在している。
2. 本来の目的が公序良俗を害する場合には、公序良俗違反とされる。
☐ そのように解釈されている。
3. 発明の目的と構成からみて、公序良俗違反を害する目的に使用する可能性と何人も容易に見いだすことができ、かつ、実際にそのように使用するおそれが多分にあると認められるものは、公序良俗違反とされる。
☐ そのように解釈されている。
4. 正常でない使用により公序良俗を害するとしても、公序良俗違反とはされない。
☐ そのように解釈されている。
5. パンチ孔を穿った紙幣は公序良俗違反となる。
☒ 実施不能であることと、公序良俗違反となることとは直接に結びつくものではない。
6. 製造された物が公衆衛生を害する場合には、公衆衛生違反とされる。
☐ そのように解釈されている。
7. 法律によって製造、販売等が禁止されていることを根拠に公衆衛生違反は判断すべきではない。
☐ パリ条約 4 条の 4 の規定に反しないように、そのように解釈すべきである。
8. 原子核変換物質は特許法 32 条に該当し、特許を受けることができない。
☒ 平成 6 年改正により特 32 条から原子核変換物質は削除された。
9. 紙幣偽造機械は特許法 32 条に該当し、特許を受けることができない。
☐ 本来の目的が公序良俗を害するので、特 32 条に該当する。
10. 特許法 32 条は拒絶理由であるが、無効理由ではない。
☒ 特 32 条違反は拒絶理由であるとともに、無効理由でもある。

memo

第9節 特許法第32条（特許を受けることができない発明）

学習到達目標

- ①^{せんがん}先願主義とは何かを趣旨を含めて理解
- ②具体的事例において各出願がどのように取り扱われるかを判断可能に
- ③先願主義の「趣旨」を説明可能に
- ④先後願の判断対象や判断基準について異日出願を例として説明可能に
- ⑤同日出願の場合の取扱いについて、異日出願との差異点を考慮しつつ説明可能に

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒先願主義の「趣旨」が説明できるか。
- ☒先後願の判断対象や判断基準を説明できるか。とくに、先願の地位について、しっかりとした説明ができるか。
- ☒同日出願の場合の取扱いを説明できるか。とくに、手続の流れについて、しっかりとした説明ができるか。

▼ 他の項目との関連性

①第11節 拡大された範囲の先願

先願であることも特許要件の1つである。他の出願の時期によって、新規性(特29条1項各号)、及び「第11節 拡大された範囲の先願」の適用も重疊的に考えられることから、それらとの関連性を意識したい。

②第24節 拒絶理由、第36節 特許無効審判

先願でないということは、拒絶理由及び無効理由になっているため、「第24節 拒絶理由」「第36節 特許無効審判」を学習する際に、必要に応じて本節の内容を復習してほしい。

1 趣旨

特許法第39条（先願）

- 1 同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、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。

特許法 39 条は、2 以上の出願があった場合にいずれに特許をするかについて規定したものであり、同一の発明については、先に発明した者ではなく、先に出願した者が優先して特許を取得できる旨（いわゆる先願主義）を示したものである。

特許制度は技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。

したがって、1つの発明に対してはただ1つの特許を付与すべきであり（一発明一特許の原則）、一発明について2以上の権利を認めるべきではない。

そこで、**重複特許（ダブルパテント）**を排除する手段として先願主義を採用する旨を規定した。

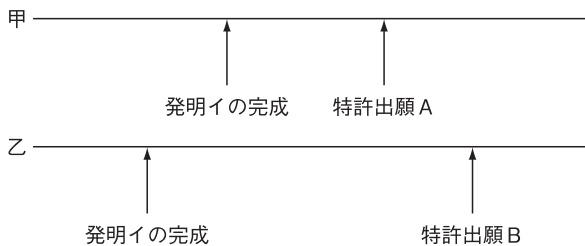
用語

「先願」に対して「後願」という文言がある。すなわち、内容的に関連のある複数の出願の時期にもとづいて、先に出願されたものを「先願」と呼び、後に出願されたものを「後願」と呼ぶ。

補足説明

特許権は、特許権者（特許権を有する者）がその発明を一定期間独占できる権利であることから、特許権を独占権とも呼ぶ。

〈先願主義（特許出願 B は特許出願 A の後願となり、特許を受けることができない）〉



2 内容

同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、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（特39条1項）。

発展知識

先後の判断は、出願の分割（特44条）、出願の変更（特46条）に係る出願については原出願日（特44条2項、特46条5項）、実用新案登録にもとづく特許出願（特46条の2）については原出願日（同条2項）、パリ条約による優先権の主張を伴う出願（特43条）については第一国出願日（パリ4条B）、国内優先権の主張を伴う出願（特41条）については先の出願日（同条2項）を基準に行う。

(1) 先後願判断の時期的基準

「異なった日に」（特39条1項）であるから、出願の先後の判断基準は、日時ではなく、**日をもって**としている。

理由：時刻をもって先後を判断すると時刻の証明が煩雑であり、また、同一発明の同日出願のケースがまれであることを考慮したためである。

(2) 先後願判断の対象

① 特許出願と実用新案登録出願

特許出願に係る発明同士が、同一の場合に適用される（特39条1項）。

また、特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案が同一の場合にも適用される（同条3項）。

理由：考案は、発明と同様に自然法則を利用した技術的思想の創作であるからである。

② 先願の対象とされない出願

特許法第39条（先願）

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、初めからなかったものとみなす。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。

先願は、「先願の地位」として後願の権利化を阻止できる効力、すなわち、後願排除効を有する。しかし、次の4つの場合には、特許法39条においてはもはや先願として扱われず、その出願には後願排除効がない。

(i) 出願が放棄された場合(特39条5項本文)

「特許出願の放棄」とは、特許を受ける権利に関して、特許出願をした後に特許庁に対して行う放棄の意思表示をいう。

(ii) 出願が取り下げられた場合(同上)

「特許出願の取下げ」とは、出願人による、出願手続を手続的に撤回する旨の特許庁に対する意思表示をいう。

ここにいう「出願が取り下げられた場合」には、特許出願人の意思によらず法律の規定により取り下げられたものとみなされる場合、いわゆる取下擬制(特48条の3第4項等)も含まれる。

(iii) 出願が却下された場合(同上)

(iv) 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(同上)→例外あり cf. ③(ii)

③ 先願の対象とされる出願

次の2つは、先願の地位を有し、後願を排除することができる。

(i) 特許権の設定登録又は実用新案権の設定登録がなされた場合→特許権又は実用新案権が発生した場合

(ii) **特許法39条2項後段又は4項後段の規定に該当することにより、特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合**(特39条5項ただし書)→②(iv)の例外的取扱い

用語

「放棄と取下げ」
「出願の放棄」と「出願の取下げ」は、概念上は異なる手続であるが、平成10年の一部改正の後では、その効果に違いはない。

なお、特許法39条では、概念的に異なるこれら2つの手続を併記している。

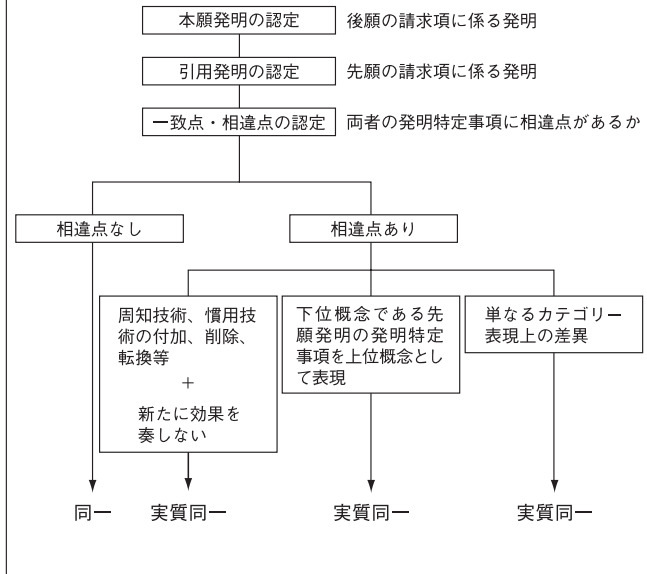
補足説明

平成10年の一部改正により、放棄された場合、拒絶査定又は審決が確定した場合についても、先願の地位を有しないことになった。

(3) 同一の発明か否かの判断手法

① 概略的な流れ

〈特許法 39 条における同一の発明か否かの判断手法〉



② 特許法 39 条の判断の対象

特許法 39 条により発明が同一か否かの判断の対象となる発明は「請求項に係る発明」である。

たとえば、先願の明細書の発明の詳細な説明には記載されているが、特許請求の範囲には記載されていない発明と、後願の特許請求の範囲に記載された発明とが同一であったとしても、特許法 39 条の規定の適用においては、両発明は同一の発明とはならない。

なお、特許請求の範囲に 2 以上の請求項がある場合は、請求項ごとに特許法 39 条の要件の判断をする。

③ 具体的な内容

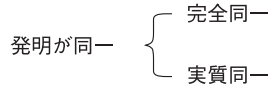
「同一の発明」であるか否かの判断は、次のように行う。

- (i) 後願の発明の発明特定事項（発明を特定するための事項）と先願の発明の発明特定事項とを対比し

て両者の一致点及び相違点を認定する。

- (ii) 相違点がない場合は、両発明は同一である（完全同一）。
- (iii) 相違点がある場合であっても、「**実質同一**」であれば両発明は同一である。

〈同一発明の意味〉



④ 「実質同一」

「実質同一」となるのは、次の3つの場合である。

- (i) 後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して**周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等**を施したものに相当し、かつ、**新たな効果を奏するものではない場合**

例：先願 [A] ≡ 後願 [A + a (周知技術)]

- (ii) **後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異**である場合

例：先願 [ゴム (下位概念)] ≡ 後願 [弾性体 (上位概念)]

- (iii) **後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異**である場合

例：先願 [Aの製造装置X] ≡ 後願 [装置Xを用いたAの製造方法]

→物の発明と方法の発明というカテゴリーが違っていても、同一発明とされる場合がある。

(4) 先後願の出願人が同一の場合

① 取扱い

特許法 39 条 1 項は、重複特許排除の観点から、出願人が異なる場合のみならず、先願の出願人と後願の出願人とが同一人である場合であっても適用される。すなわち、同一出願人が同一発明を相前後して出願した場合で

補足説明

請求項に係る発明の認定の仕方は、新規性の判断手法と共通である。

用語

「周知技術」

その技術分野において一般的に知られている技術であって、たとえば、これに関し相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは例示する必要がないほどよく知られている技術をいう。

用語

「慣用技術」

周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

用語

「上位概念」

同族のもしくは同類の事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質にもとづいて複数の事項を総括した概念をいう。

補足説明

「特許権の存続期間」

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

も、そのうちの1つの出願のみについて特許がなされるべきである。

理由：特許権の存続期間（特67条1項）が実質的に延長されることを防止するためである。

したがって、特許法39条1項の「最先の特許出願人」とは、最先の特許出願に係る限りにおける特許出願人というべきである。すなわち、最先の特許出願人が同一の発明について後日再び特許出願をした場合においてまでその者が最先の特許出願人として特許を受けることができるわけではない（『工業所有権法逐条解説』p138）。

なお、平成23年改正により冒認出願にも先願の地位が認められることとなった（旧特39条6項の削除）。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である。

② 出願人同一が生じる理由

同一の発明について同一人が重ねて出願することは、一般的には考えにくいだが、実際問題としては少なくない。

出願人は、出願ごとに発明が異なっているとして出願するのであるが、その見解が客観的に正しいとは限らないからである。

3 同日出願の場合

特許法第39条（先願）

2 同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、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。

(1) 先願主義の適用外

先願主義の適用は、日をもって基準としているので、同日に2以上の出願があったとき（同日出願のとき）は、この基準で律することができない。

しかし、同日出願の場合も重複特許を排除すべきであり、同一発明について2人以上に別々に特許が付与される事態を回避する必要がある。このため、2以上の出願人に協議をさせ、その結果定められた1の特許出願人のみが特許を受けることができるようにした（協議制の採用）。

すなわち、同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた1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（特39条2項前段）。

「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」も同様に扱われる（同条4項前段）。

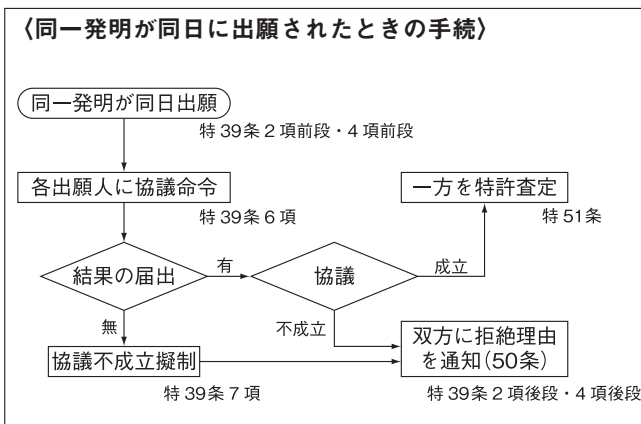
ただし、「実用新案登録に基づく特許出願に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合」は除かれる（同項前段かつこ書）。

発展知識

平成16年の一部改正により、実用新案登録にもとづく特許出願（特46条の2第1項）に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一の場合には、特許法39条の適用に関しては同日出願と扱われない（特39条4項前段かつこ書）。

(2) 同一発明が同日に出願されたときの手続的な流れ

同一発明が同日に出願されたときには、特許庁において次のような流れで処理される。



補足説明

特許庁長官による協議命令は、各特許出願について出願審査の請求（特48条の3第1項）がなされている場合に行われる。

補足説明

商標登録出願については「くじ」によることとしている（商8条5項）。

補足説明

「双方拒絶の妥当性」

一見、過酷のように見えるが、共に拒絶されることを望まない同日出願人は互いに納得のいく形で権利を共有することによって協議の成立を図るであろうから、他の制度（抽選制）よりは合理的であろう。

また、抽選制を採用すれば、抽選に外れた者はその発明を実施できないという著しい不利があるので、大多数の同日出願人は抽選を好まないであろう（『特許法概説』p194）。

補足説明

協議が成立した場合、その旨の特許公報への掲載がなされる（特施規29条）。

(3) 協議命令

同日出願の場合は、各特許出願人に特許庁長官から、出願人同士で協議をしてその結果を指定期間内に届け出る旨の協議命令がなされる（特39条6項）。いわゆる「協議制」を採用したものである。

指定期間内に届出がないときは、特許庁長官は協議不成立とみなすことができる（同条7項）。そして、双方の出願について拒絶される。したがって、協議命令があった場合には、指定期間内に協議成立の届出をしなければ特許を受けることができない。

(4) 双方拒絶

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（特39条2項後段・4項後段）。双方の出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決がなされる。すなわち、「双方拒絶」される。

「協議が成立せず」とは、協議をしたにもかかわらず成立しなかった場合をいう。また、「協議をすることができないとき」とは、相手方が協議に応じない等の理由で協議をすることができない場合をいう。

(5) 双方拒絶された各出願の取扱い

特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合には先願として扱われないのが原則である。

しかし、協議不成立により拒絶が確定した出願に先願の地位を認めないこととした場合、同一発明同日出願で拒絶が確定した出願であったにもかかわらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨が没却してしまう。そこで、平成10年の一部改正で、同一発明同日出願

で協議不成立の場合（特39条2項・4項）に限り、先後願の判断において先願として取り扱うこととして、例外的に後願排除効を認めた。

(6) 協議成立の態様

協議が成立した旨の届出が指定期間内に特許庁長官になされた場合には、協議の結果定められた1の出願以外の出願がすべて取り下げられる（他の出願について出願取下書が提出される）か又は放棄される（他の出願について出願放棄書が提出される）ことになる。

その場合、当該他の出願の出願人は、当該1の出願の共同出願人となるか、又は共同出願人とはならずの特許権が発生した後に共有特許権者となるのがほとんどである。

(7) 同一の発明か否かの判断手法

同日に出願された2つの出願の各々の請求項に係る発明同士が「同一の発明」であるか否かの判断は、異日出願の場合と異なり、次のように行う。

① 同一の発明となる場合

「発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに、後願発明Bが先願発明Aと同一とされる場合」で、かつ、「発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明Aが先願発明Bと同一とされる場合」、両者は「同一の発明」に該当するものとして取り扱う。

② 同一の発明とならない場合

「発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに、後願発明Bが先願発明Aと同一とされる場合」であるが、「発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに、後願発明Aが先願発明Bと同一とされない場合」には、両者は「同一の発明」に該当しない。

例：発明Aが下位概念として発明特定事項を表現し、発明Bが上位概念として発明特定事項を表現したことによる差異である場合

補足説明

「共同出願人となる場合」
特許を受ける権利が共有であることを前提にして、出願人名義変更届（様式18）を提出する。なお、共有とは、1つの権利を複数人で共同して所有することをいう。

は、「同一の発明」に該当しない。

(8) 出願人が同一の場合

同日出願の出願人が同一の場合にも、出願人が異なる場合に準じて特許法 39 条 2 項又は 4 項の規定を運用して取り扱う。

補足説明

出願人が同一の場合には、協議命令と拒絶理由通知とが同時に行われる。この取扱いは、出願人が異なる場合とは相違する。

4 法上の取扱い

特許法 39 条 1 項ないし 4 項により特許を受けることができないとされる場合は特許法 39 条違反として、

- ① 出願拒絶の理由（特 49 条 2 号）となる。
- ② 特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）となる。
- ③ 特許無効の理由（特 123 条 1 項 2 号）となる。
- ④ 情報の理由（特施規 13 条の 2 第 1 項 2 号）となる。

5 その他

先願主義と先発明主義について（『特許法概説』 p191、192）。

(1) 各主義の内容

同一発明について 2 以上の出願が別々になされた場合、そのうちのいずれに特許を付与すべきかについて、2 つの考え方がある。

① 先発明主義

発明時の先後を基準とし、先に発明した者に特許を付与する主義。

② 先願主義

発明時の先後を問題とせず、先に申出た者に特許を付与する主義。

(2) 各主義の利点と難点

① 先発明主義の利点と難点

先発明主義は、最先の発明者を保護するものであり、発明奨励上先願主義に比べて一見優れているようである。しかし、先発明主義は、発明を早く出願するよりもその発明を秘蔵しようとする傾向を助長するという欠点がある。

② 先願主義の利点と難点

先願主義は、発明をいち早く公共の利益のために公開しようとする者を保護するものであるから、特許制度の目的により適する主義であるといえることができる。また、先願主義は、極めて困難である発明の先後決定のための手続（抵触審査手続）を設ける必要がない点で、先発明主義よりも出願処理上便利であり、出願人にとっても、権利上の不安定を免れることができる利点がある。

しかし、先願主義では、出願を急ぐ関係上、権利化の必要性が少ないもの又は技術的価値の低いもの等も出願される傾向を生じ、これによって、真に権利化を必要とする出願の審査を遅らせる一因となるという欠点がある。かかる欠点は、出願審査請求制度（特48条の2）の導入によって実質上取り除かれ、結局、先願主義は全体として先発明主義に勝るといえる。

補足説明

先発明主義は、発明時の立証が困難で、権利の安定性・信頼性に欠ける。

補足説明

先願主義は、先後の判断が容易で、権利の安定性・信頼性も高い。

【短答○×チェック】

1. 先願主義が要求されるのは、1つの発明に対しては1つの特許を付与すべきだからである。
○ 重複特許を排除するためである。
2. 特許出願と実用新案登録出願の間では先後願関係が判断される。
○ 特 39 条 3 項で、特許出願と実用新案登録出願の間でも先後願関係が考慮される。
3. 出願が放棄された場合には先願の地位はない。
○ 特 39 条 5 項により、出願が放棄された場合には先願の地位はないとされる。
4. いわゆる冒認出願の場合には先願の地位はない。
× 平成 23 年法改正により旧特 39 条 6 項が削除されたことにより、冒認出願にも先願の地位が認められることとなった。
5. 同日に同一の発明について特許出願があり、出願人の協議が不成立であった場合には、両出願に先願の地位はない。
× 協議不成立の場合には先願の地位が残る（特 39 条 5 項ただし書）。
6. 特 39 条 1 項に該当する場合には、出願拒絶理由となるが、特許無効理由とはならない。
× 特 39 条 1 項は無効理由ともなっている（特 123 条 1 項 2 号）。
7. 先後願の判断は、「時」をもって行われる。
× 「日」を基準に行われる（特 39 条 1 項）。
8. 特許出願より先になされた商標登録がある場合には、先後願判断がなされることとなる。
× 特許出願において先後願の判断対象となるのは、同一の創作保護を目的とする特許及び実用新案のみである。よって、商標登録とでは先後願判断はなされない。
9. 特許庁長官は、特許法 39 条 2 項又は同条 4 項の場合は、相当の期間を指定して、2 項又は 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ることができる。

× 「命じなければならない」のであって、「命じることができる」わけではない（特39条7項）。

10. 特許出願Aに係る発明と意匠登録出願Bに係る意匠とが同一である場合において、AとBが同日にされたものであるときは、特許庁長官は、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出願人に命じなければならない。

× 特39条、意9条。先後願は、保護対象が同一である実用新案登録出願との間では判断されるが、保護対象が異なる意匠登録出願との間では判断されない。したがって、特許出願Aに係る発明と意匠登録出願Bに係る意匠とが同一であっても、協議命令が出されることはない。

拡大された範囲の先願

重要度 ★★★

学習到達目標

- ① 拡大された先願の地位（特 29 条の 2）とは何かを趣旨を含めて理解
- ② 拡大された先願の地位がどのような場面で適用されるのかを理解
- ③ 拡大された範囲の先願の「趣旨」の説明可能に
- ④ 拡大された範囲の先願の適用要件（内容）を列挙可能に
- ⑤ 拡大された範囲の先願の適用の例外を説明可能に

★ 目標到達までのチェックポイント

- ☒ 拡大された範囲の先願の「趣旨」の説明ができるか。併せて、「拡大された範囲の先願」「出願審査請求制度」（特48条の2）、「出願公開制度」（特64条）の3者の関係が説明できるか。
- ☒ 拡大された範囲の先願の適用要件（内容）について、特29条の2の条文の文言を使って説明できるか。
- ☒ 拡大された範囲の先願の適用の例外について、特29条の2の条文の文言を使って説明できるか。
- ☒ 特29条の2と特39条との差異を説明できるか。
- ☒ 短答式の過去問題等が解けるか。少なくとも解説を読んで理解できるか。

▼ 他の項目との関連性

拡大された範囲の先願の地位の要件に該当しないことも特許要件の1つである。出願の時期によって、新規性（特29条1項各号）、第10節で取り扱った先願主義の適用が考えられることから、それらとの関連性を必ず意識したい。

また、本制度は出願公開制度（第15節）と出願審査請求制度（第17節）と同時に採用されたものであり、この3者は密接な関係を有するので、こちらも参照してほしい。

① 第24節 拒絶理由、第36節 特許無効審判

特許法29条の2違反は、拒絶理由及び無効理由になっているため、「第24節 拒絶理由」「第36節 特許無効審判」を学習する際に、必要に応じて本節の内容を復習してほしい。

1 趣旨

特許法第29条の2

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って当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報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、第29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) 主な趣旨

明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている発明は、たとえ特許請求の範囲以外に記載されていても、特許掲載公報の発行又は出願公開により一般にその内容は公表される。

したがって、たとえ先願の特許掲載公報の発行前又は出願公開前に出願された後願であっても、その発明が先願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一である場合には、特許掲載公報の発行又は出願公開をしても新しい技術をなんら公開するものではない。

このような発明に特許を付与することは、新規発明公開の代償としてその発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではない。

そこで、かかる後願を拒絶すべきものとした。

補足説明

特許法29条の2における「当該特許出願」が「後願」に相当し、同条における「他の特許出願又は実用新案登録出願」が「先願」に相当する。

(2) その他の趣旨

- ① 出願審査請求制度を採用したことに伴うものである。

審査は通常、出願審査の請求の順に行われることになる。そのため、ある出願を審査する段階において、先願が出願審査請求をされていないければ、その先願の特許請求の範囲は確定しない。審査の処理が終了するまで請求の範囲は補正により変動するからである。

したがって、先願の範囲を請求の範囲に限定しておくと、先願の審査処理が確定するまで後願の審査ができないこととなる。そこで、補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である、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範囲全部に先願の地位を認めておけば、先願の処理を待つことなく後願を処理できる。

- ② 出願に係る発明の周辺の関連技術を他人にとられないようにするための防衛出願を排除するものである。

このような規定にしておけば、主たる技術（請求の範囲に記載された発明）の説明として明細書の詳細な説明等に記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要があると思えば、別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶できることになる。

また、仮に、周辺の関連技術について別個の出願をした場合においても、それが出願公開されれば、後願を拒絶するために出願審査の請求をする必要がないことになる（『工業所有権法逐条解説』 p84）。

2 内容

(1) 概要

特許法 29 条の 2 は、後願の出願後に特許掲載公報の発行、出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされた先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載されている発明又は考案と同一発明についての後願は拒絶される旨を規定したものである。

つまり、後願の出願後に出願公開等がされた先願の当初明細書等に記載された発明又は考案においては、それが請求の範囲に記載されていないものであっても、後願を排除することができることとしている。

特許法 39 条 1 項（先願）では、特許請求の範囲に記載されている発明にのみ後願排除効を認めているのに対し、特許法 29 条の 2（拡大された範囲の先願）では、出願当初に記載された発明であれば、その記載場所は、特許請求の範囲に限られず明細書や図面であってもよく、特許法 39 条 1 項が適用される場合よりも広い範囲に後願排除効を認めている。

(2) 同日出願の場合

特許法 29 条の 2 では、先願を「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」と定めているので、同日に出願された場合は、いずれの出願についても適用されない。

(3) 特許出願に係る発明

「特許出願に係る発明」とは、特許請求の範囲の請求項に係る発明をいう。すなわち、後願において保護を求めている発明を指す。

補足説明

先願が出願公開された後に
出願された場合は、特許法
29 条の 2 の適用はない。
その場合には、特許法 29
条 1 項及び 2 項が問題と
なる。

発展知識

「他の出願」が分割出願、
変更出願又は実用新案登録
にもとづく特許出願の場合
には、他の出願の出願日は
遡及せず、現実の出願日
で判断される（特 44 条 2
項ただし書、特 46 条 5 項、
特 46 条の 2 第 2 項ただし書）。

補足説明

ケース 1 の場合に、特許
出願 A について特許権の
設定登録がなされると、
特許掲載公報（特 66 条 3
項）も発行される。

補足説明

ケース 2 は、出願公開
される前に特許掲載公報
の発行がなされた場合で
ある。

補足説明

実用新案法では、特許
法とは異なり、出願公開
制度（特 64 条 1 項）を
採用していない。

補足説明

ここにいう「出願の当
初」とは、特許法 29 条
の 2 の「願書に最初に添
付した」に相当する。

補足説明

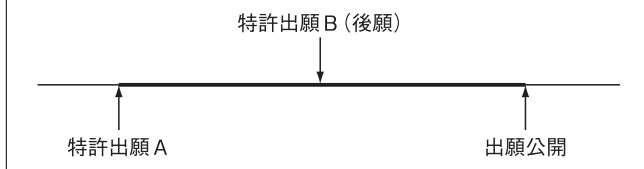
特許法 29 条 1 項 3 号
の「刊行物に記載された
発明」の解釈と同様に考
えることができる。

(4) 他の出願

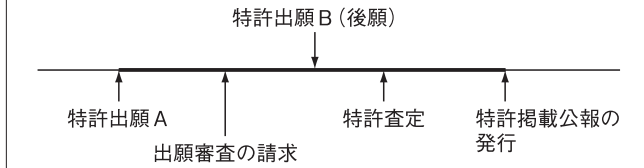
「他の出願」とは、当該特許出願の出願日の前日以前に
出願された特許出願又は実用新案登録出願であって、当該
特許出願の出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開
又は実用新案掲載公報の発行がされたものをいう。

次の、ケース 1 ～ 3 が該当する。

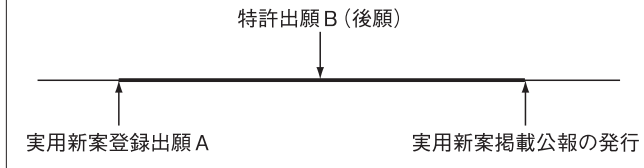
〈ケース 1〉



〈ケース 2〉



〈ケース 3〉



(5) 他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案

「他の出願の当初明細書等に記載されている事項」及び
「記載されているに等しい事項」から把握される発明又は
考案をいう。

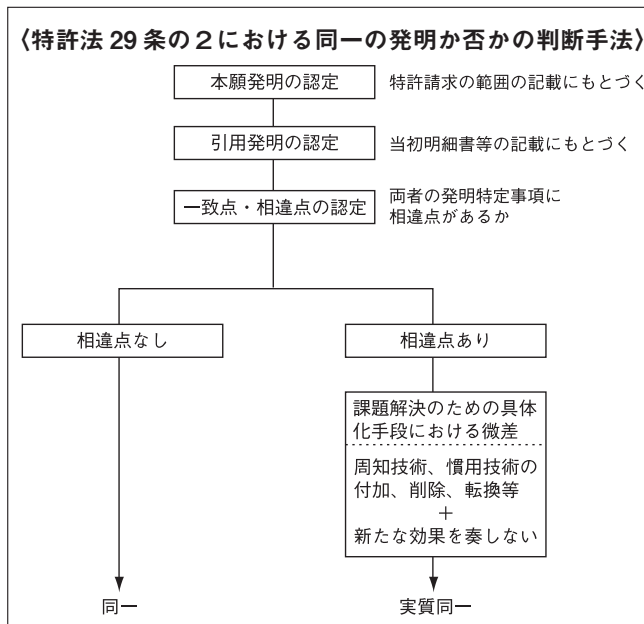
「記載されているに等しい事項」とは、記載されている
事項から先願の出願時における技術常識を参酌することに
より、導き出せるものをいう。

(6) 出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載

ここでいう「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載」は、**願書に最初に添付したものに限られ、出願後に補正により追加したものは含まれない。**

一方、他の出願の当初明細書等に記載されている事項は、その後の**補正により削除されても本規定の適用には影響がない。**

また、他の出願は、出願公開等の時点において特許庁に係属していれば足り、その後に取下げ、放棄、却下になっても、本条の規定の適用にはなんら影響を及ぼさない。

(7) 同一の発明か否かの判断手法**① 概略的な流れ****② 特許法 29 条の 2 の判断の対象**

同一か否かの判断の対象となる発明は、後願の「請求項に係る発明」と、先願に係る他の出願の「当初明細書等に記載された発明又は考案」（引用発明）である。

定義

「補正」とは、特許庁に提出した書類についてその内容を補充訂正することをいう（特 17 条の 2）。

補足説明

特許請求の範囲に 2 以上の請求項がある場合には、請求項ごとに特許法 29 条の 2 の要件の判断をする。

請求項に係る発明の認定の仕方は、新規性の判断の手法と共通である。

発展知識

引用発明が下位概念で表現されている場合には、上位概念で表現された発明が認定できる。すなわち、この場合にも実質同一となる。

③ 具体的な内容

「同一」であるか否かの判断は、次のように行う。

- (i) 請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明の発明を特定するための事項とを対比して、両者の一致点及び相違点を認定する。
- (ii) 相違点がない場合は、両者は同一である（完全同一）。
- (iii) 相違点がある場合であっても、「実質同一」であれば同一とする。

④ 実質同一

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との相違点が、「課題解決のための具体化手段における微差」である場合は「実質同一」となる。

「課題解決のための具体化手段における微差」とは、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないものをいう。

3 例外

「拡大された範囲の先願」には、次の2つの例外がある。

- ①自分が発明したもの（発明者同一）又は②自分が出願したもの（出願人同一）によっては拒絶されないことがない（特29条の2 かつこ書、同ただし書）。

理由1：一般的には、明細書の詳細な説明に記載し、請求の範囲には記載しなかったという発明については、出願人はその発明について特許を請求しない。言い換えれば、公衆に開放するという意思であるとみられるが、なかには必ずしもそういう場合だけでなく、その出願の請求の範囲に記載された発明の説明に、どうしても必要なために詳細な説明で特定の技術を記載し、その特定の技術については後日、別に出願して特許権を得たいというものがある。こういう場合には、後に本人が出願すれば特許を受けられるようにしないと困るので、このように規定した。

理由2：また、他人が発明したものを見てそれと関連のある技術を開発し、それを請求範囲として出願し、他人の発明を自分の発明の説明のために明細書に記載している場合にも、その他人が後に出願した場合は拒絶しないこととした（『工業所有権法逐条解説』p85、86）。

(1) 発明者同一

先願の発明又は考案をした者が後願に係る発明の発明者と同一の者であるとき（特 29 条の 2 本文かつこ書）。

発明者の同一は、各々の願書に記載された発明者の全員が表示上、完全に一致していることを要するが、一致していない場合は実質的に判断し、その結果、完全同一であることを要する。つまり、発明者の同一とは、発明者の完全同一をいい、一部一致はいわない。

(2) 出願人同一

後願の出願の時に、後願の出願人と先願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（特 29 条の 2 ただし書）。

出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との各々の願書に記載された出願人の異同によって行う。

出願人が複数である場合には、全員が完全に一致するとき出願人同一に該当する。

他の出願と当該出願との間に出願人の改称・相続・合併があつて、出願人が記載上一致しなくなった場合でも同一と認定する。

① 出願人同一の解釈

出願人の同一は、後願の出願時のみを基準とするので、その後に出願人の同一性を失っても差し支えない（『特許法概説』 p216）。

② 出願人同一の判断時

出願人同一を後願の出願時とし、後願の審査時又は査定時としなかったのは、審査時又は査定時とすると、その時が一定でなく、また、その時にいちいち出願人が同一であるかどうかを確認しなければならないなど、出願事務上及び審査上不便であるからである（『特許法概説』 p217）。

発展知識

特別の事情（例：明細書中に別の発明者が記載されているような場合）がない限り、願書に記載された発明者であると認定する。発明者が同一でないとの認定を覆すためには、出願人の主張のみでは不十分であり、その主張を裏付ける証拠（他の出願の発明者の宣誓書等）が必要である。

補足説明

当該出願が分割出願又は変更出願であるときは、当該出願の出願日の遡及時点のものと出願人を当該出願の出願人とする。

4 法上の取扱い

特許法 29 条の 2 により特許を受けることができないとされる場合は、特許法 29 条の 2 違反として、

- ① 出願拒絶の理由（特 49 条 2 号）となる。
- ② 特許異議申立ての理由（特 113 条 2 号）となる。
- ③ 特許無効の理由（特 123 条 1 項 2 号）となる。
- ④ 情報提供の理由（特施規 13 条の 2 第 1 項 2 号）となる。

5 その他

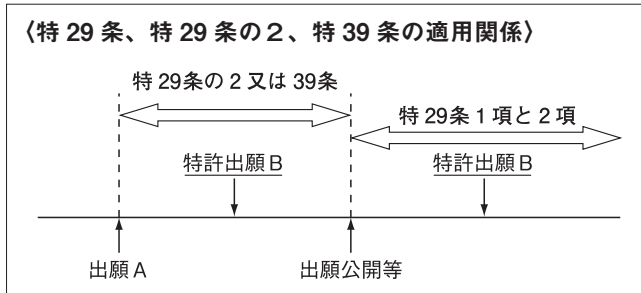
(1) 特許法 29 条の 2 と 39 条との差違（『工業所有権法逐条解説』 p86、87）

特許法 29 条の 2 と 39 条との関係で留意すべき相違点は、次に示すように多々ある。いずれも、両者の趣旨の相違から生ずるものである。

	特許法 29 条の 2	特許法 39 条
趣 旨	既に公開された発明についてさらに後願に特許を与えることは不合理であること及び審査請求制度の採用等による要請にもとづく。	二重特許（ダブルパテント）を排除するという要請にもとづく。
判断の対象	先願の「願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載された発明に対して適用がある。	先願の「特許請求の範囲」に記載されている発明についてのみ適用がある。
同日出願の取扱い	同日出願には適用がない。	同日出願についても適用がある。
出願公開等の有無	先願が特許掲載公報の発行も出願公開等もされていない場合には適用がない。	先願が出願公開等されなくとも後願を排除できる。
先願が放棄、取下げ、却下された場合	後に先願が放棄等されても、出願公開等されていれば先願の地位があり、後願を排除できる。	出願が放棄等されたときは先願の地位を失い、後願を排除できない。
出願人が同一の場合	後願の出願時点において後願と先願の出願人が同一の場合は適用がない。	出願人の異同に関係なく、同一人にも適用される。
発明者が同一の場合	先願と後願の発明者が同一の場合には適用がない。	発明者の異同に関係なく、同一人にも適用される。
いわゆる冒認出願の場合	先願が冒認出願であっても出願公開等されていれば先願の地位があり、後願を排除できる。 ただし、正当権利者の出願に対しては、発明者同一の理由により適用が除外される。	冒認出願であっても先願の地位を有し、後願を排除できる。

(2) 特許法 29 条 1 項各号、2 項、29 条の 2 及び 39 条の適用関係

特許出願 B について発明の新規性（特 29 条 1 項各号）、発明の進歩性（同条 2 項）、拡大された範囲の先願（特 29 条の 2）及び先願主義（特 39 条 1 項）が適用される時期的関係は、次のようになる。



(3) 特許法 39 条の拒絶理由がある場合の審査の進め方（特許・実用新案審査基準）

① 同一発明の先願が存在する場合で、出願人が異なる場合

出願人及び発明者が異なる場合には、後願について特許法 29 条の 2 の規定を適用する。

出願人が異なり、発明者が同一の場合には、後願について特許法 39 条の規定を適用するが、同一発明の後願であるという拒絶理由によって拒絶査定をする場合には、先願の確定を待つこととする。

② 同一発明の先願が存在する場合で、出願人が同一である場合

出願人が同一である場合には、先願の確定を待たずに後願に拒絶理由を通知して審査を進める。

未確定の先願（出願審査未請求のものを含む）にもとづき後願に特許法 39 条の規定にもとづく拒絶理由を通知する場合には、拒絶理由が解消しないときは先願が未確定であっても拒絶査定をする旨を拒絶理由通知に付記

する。指定期間経過後、拒絶理由が解消していない場合には、拒絶査定をする。

ただし、後願の拒絶理由通知に対する応答時に先願が審査請求されているが審査に着手されていない場合であって、後願の拒絶理由通知に対する応答において、先願について補正の意思がある旨の申し出があった場合には、別の取り扱いがなされる。

- ③ 同一発明の同日出願の場合で、出願人が異なる場合
特許法 39 条 2 項以外の拒絶理由がない場合には、各出願人に協議を命令する。少なくとも 1 の出願に特許法 39 条 2 項以外の拒絶理由がある場合には、協議を命令する際に、その出願にその拒絶理由を併せて通知する。
- ④ 同一発明の同日出願の場合で、出願人が同一である場合
協議の命令とすべての拒絶理由の通知は、同時に行う。

【短答○×チェック】

1. 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って当該特許出願後に特許法第 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の発行若しくは出願公開又は実用新案法第 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に記載された発明又は考案と同一であるときは、その発明については、特許を受けることができない。ただし、発明者及び出願人は同一でないものとする。

○ 特 29 条の 2 の規定のとおりであり、発明者及び出願人同一の例外も考慮しないことから、適当である。

2. 特許法 29 条の 2 は、特許公報が発行された場合だけでなく、出願

公開によっても適用される。

○ 特 29 条の 2 の規定のとおりである。

3. 同日出願の場合には特許法 29 条の 2 の適用はない。

○ 「特許出願の日前」と規定していることから同日出願の場合には適用がない。

4. 特許法 29 条の 2 における「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載」した発明には、出願後の補正で追加したものは含まれない。

○ 「最初に添付した」と規定されていることから、追加したものは含まれない。

5. 外国語書面出願の場合には、「明細書、特許請求の範囲又は図面」は外国語書面が基準となる。

○ 特 29 条の 2 かつこ書は「第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願にあっては、同条第 1 項の外国語書面」と規定する。

6. 特許法 29 条の 2 の適用は発明者同一の場合は除かれる。

○ 「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」と規定されているので、発明者同一の場合は除かれる。

7. 特許法 29 条の 2 の適用は出願人同一の場合は除かれる。

○ 「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」と規定されているので、出願人同一の場合は除かれる。

8. 甲が自らした発明イ、ロについて特許出願 A をした日後、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 をした場合において、特許法第 29 条の 2 の規定（いわゆる拡大された範囲の先願）に関し、次の（イ）～（ハ）の設問に答えよ。

ただし、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実用新案登録にもとづく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。（平成 18 年第 57 問改題）

（イ）B の出願の日後、甲が A の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面について補正をし、発明ロのみが当該補正後の明細

書、特許請求の範囲又は図面に記載されることとなった。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。

× 特許出願の願書に「最初に」添付した明細書等に記載された発明が拡大された範囲先願の地位を有する。したがって、当該補正に関係なく、出願Bは特29条の2の規定により拒絶される。

(ロ) Bの出願の日後、Aに係る特許を受ける権利を甲が乙に譲渡し、その旨を特許庁長官に届け出をし、その後、Aについて出願公開がされた。この場合、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。

× 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であるときには、拡大された範囲先願の地位によって拒絶されることはない。本枝においては、出願Bの出願後に譲渡が行われているので、出願人同一の要件を満たさず、例外規定は適用されないため、出願Bは特29条の2の規定により拒絶される。

(ハ) Aについて出願公開がされていても、Aの出願の日から3年以内に願審査の請求がされなかった場合、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。

× 同条の適用と審査請求の有無は何ら関係なく、出願公開により拡大された範囲先願の地位を有する。したがって、出願BはAが出願公開されることで特29条の2の規定により拒絶される。

memo

第11節 拡大された範囲の先願

新規性喪失の例外

重要度 ★★★

学習到達目標

- ①新規性喪失の例外がいかなる場合に認められ、いかなる効果を有するのかを理解
- ②新規性喪失の例外を受けるための手続を個別に説明可能に
- ③新規性喪失の例外が適用された場合と適用されない場合との効果の違いについて理解

★ 目標到達可否のチェックポイント

- ☒新規性喪失の例外が認められる事項について説明できるか。
- ☒新規性喪失の例外を受けるための手続を個別に説明できるか。
- ☒新規性喪失の例外が適用された場合と適用されない場合との効果の違いについて説明できるか。

▼ 他の項目との関連性

①第7節 発明の新規性

新規性喪失の例外は、その前提として新規性が問題となるため「第7節 発明の新規性」とは切り離せない。新規性についての理解があやふやな場合には、必ず第7節に戻って復習してほしい。

1 趣旨

特許法第30条（発明の新規性の喪失の例外）

- 1 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第29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。

(1) 定義

「新規性喪失の例外」

特許法 29 条 1 項各号の 1 に該当するに至った発明を、一定条件下で同規定に該当するに至らなかったものとみなすことをいう（特 30 条）。

特許法 30 条は、特許法 29 条 1 項各号・2 項の例外規定といえる。

(2) 趣旨

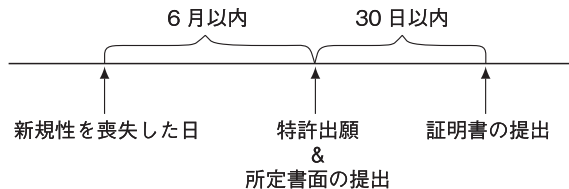
発明の新規性は特許出願のときを基準に判断されるものであり、その出願前に公知等になったものはすべて新規性なしとして特許を受けることができない（特 29 条 1 項各号、特 49 条 2 号）。

しかし、この原則を貫くときは、産業の発達（特 1 条）を期するうえにおいて妥当でなく、また発明者に酷にすぎると思われる場合がある。そこで、一定条件下で新規性喪失の例外を認めることとした（特 30 条）。

なお、従来は、出願に係る発明と発表した発明とが同一のものである場合に限って新規性喪失の例外が認められていたが、平成 11 年の一部改正により、両発明が相違する場合についても新規性喪失の例外が認められるようになった。

さらに、公開態様を限定列挙する方式では、公開態様の多様化に対応できないため平成 23 年の一部改正により、適用対象を拡充した（『平成 23 年産業財産権法の解説』 p166）。

〈新規性喪失の例外の概要〉



2 内容

(1) 新規性喪失の例外が認められる事項

- ① 特許を受ける権利を有する者の意に反すること（特 30 条 1 項）

「**意に反する**」とは、特許を受ける権利を有する者の公表すべきでないという内面的意思が存在したにもかかわらずという意味である。具体的には、脅迫、詐欺又はスパイ行為などが含まれる。

なお、法の存在を知らなかったため公表した場合（法の不知）や、代理人に出願を依頼し既に出願がされたと信じて公表したところ、実際は代理人がまだ出願していなかった場合等は、内在的意思が存在しないので意に反するとはいえない（『特許法概説』 p92）。

- ② 特許を受ける権利を有する者の行為に起因すること（特 30 条 2 項）。

学会での発表など、発明者等により公表された場合であれば、その公表態様を問わず、網羅的に対象とすべく発明が公になった後でも特許権を取得し得るようにしたものである（『平成 23 年産業財産権法の解説』p168）。なお、本条の趣旨に照らして対象とする必要がないと考えられること、及びこれを対象とすると制度の悪用を招くおそれがあることから公報掲載については除外されている（特 30 条 2 項かつこ書）（『工業所有権法逐条解説』 p91）。

(2) 新規性喪失の例外の適用が認められるための手続

- ① 特許出願の時期

上記の (1) ①・②いずれかにより特許法 29 条 1 項各号のいずれかに該当するに至った発明であっても、特許を受ける権利を有する者が、特許法 29 条 1 項各号のいずれかに該当するに至った日から 6 月以内に特許出願をしなければ、新規性喪失の例外の適用は認められない（特

発展知識

「特許を受ける権利」を有する発明者が所定の行為を行い、その後「特許を受ける権利」を承継した者が特許出願をした場合でも、例外が認められ得る。

補足説明

平成 26 年改正により証明書の提出期間に一定の延長が認められることとなった（特 30 条 4 項）。

30 条 1 項・2 項）。

② 提出すべき書類

さらに、意に反して新規性を喪失した場合を除いて、次の 2 つの手続をしなければならない。

- (i) 新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許出願と同時に、特許庁長官に提出すること（特 30 条 3 項）
- (ii) 証明書を特許出願の日から 30 日以内に特許庁長官に提出すること（同上）

(3) 新規性喪失の例外が適用された場合の効果

その特許出願に係る発明についての特許法 29 条 1 項及び 2 項の規定の適用については、特許法 29 条 1 項各号の 1 に該当するに至らなかったものとみなす（特 30 条 1 項・2 項）。

その結果、新規性を喪失した発明は、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の要件の判断対象から除外される。

しかし、新規性喪失の例外は、あくまで特許法 29 条の例外規定であり、先願主義の例外ではない。よって、他人の出願が先に存在すれば、特許法 39 条により権利化を図ることができない。新規性喪失の例外規定があるとはいえ、早期出願が望ましいことにはかわりはない。

【短答〇×チェック】

1. 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、特許法 29 条 1 項各号のいずれかに該当するに至った発明のみが、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同条 1 項及び 2 項の規定の適用については、同条 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される。

× 旧特30条1項の規定はこのようにされていたが、平成23年法改正により、公開態様は限定されなくなった（特30条2項）。

2. 特許を受ける権利を有する者の意に反する場合にも、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。

○ 特30条1項の規定のとおりである。

3. 公報掲載された発明は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因したとはいえないことから、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができない。

○ 特30条2項かっこ書のとおりである。

4. 自らの行為に起因して発明が公知となった場合に、新規性喪失の例外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なければならない。

○ 特30条3項の規定のとおりである。

5. 自らの行為に起因して発明が公知となった場合に、特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明が新規性喪失の例外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。

○ 特30条3項の規定のとおりである。

6. 意に反する公知の場合は、特許法30条3項に規定する手続きをとる必要はない。

○ 特30条3項の規定は、自己の行為に起因した公知の場合（特30条2項）が対象とされている。

7. 新規性喪失の例外の適用を受ければ、後願であっても特許を受けることができる。

× 新規性喪失の例外は先願主義の例外ではない。

8. 新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、公知になった発明と出願した発明の同一性は求められない。

○ そのような要件は課されていない。

9. 甲は、自らした発明イを刊行物Xに発表し、Xに発表した日から6月以内にイ及びイの改良発明ロについて特許出願Aをした。Aの出願

の際、イについて特許法 30 条 2 項の規定の適用を受けるための手続をしたとき、A は、口が X に記載されたそのイにもとづいて当業者が容易に発明をすることができたものであることを理由としては、拒絶されない。

- 特 30 条 2 項により、特 29 条 2 項に該当するに至らなかったものとされる。

10. 乙が、発明について特許を受ける権利を発明者甲から譲り受けた後、甲が自らの意思でその発明を発表した。その後、乙がその発明について特許出願をするとき、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる場合がある。(平成 17 年第 43 問枝(二))

- 特 30 条 1 項。特 30 条の適用の対象は、特許を受ける権利を有する者の行為であり、発表の時点では甲は特許を受ける権利を有さないため、特 30 条 2 項には該当しないが、甲の発表が、乙の意に反するものであると認められれば同条 1 項に該当し、新規性の喪失の例外の適用を受けられる場合がある。