

第1章 総則

第1条（目的）

【重要度☆】

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

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

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

第2条（定義）

【重要度☆☆☆】

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

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

→H26-32-(イ)
H24-5-(ロ)
H22-33-1
H21-48-(ホ)

→H21-48-(ホ)

■ 第1項 発明

「自然法則」：自然界において経験によって見出される法則をいう。

「自然法則の利用」：全体として利用していればよい。

一定の確実性が必要だが、自然法則の認識は不要。

→数学、論理学的法則、経済法則等は含まれず。

「技術的思想」：ただちに技術として成立する程の具体性は不要。

「高度のもの」：考案との関係から規定している（逐条解説）。

非発明の例：① 自然法則そのもの

② 単なる発見

③ 自然法則に反するもの（例：永久機関）

④ 自然法則を利用していないもの

(i) 自然法則以外の法則のみを利用（例：経済法則等）

(ii) 人間の精神活動を利用（例：暗号作成方法）

(iii) 電柱による広告方法等

⑤ 技術的思想でないもの

(i) 技能

(ii) 情報の単なる提示

(iii) 単なる美的創造品

⑥ 課題解決不可能なもの

ソフトウェア関連発明について

ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるためには、「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」ことが必要である。「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」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、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、利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、利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ることをいう。

そして、上記利用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができるから、「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」である。

■ 第2項 特許発明

「特許発明」：現在、特許を受けている発明をいう。

■ 第3項 実施

第1号 物の発明の実施

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

→H26-32-(イ)

→H24-5-(ロ)

→H21-48-(ホ)

第2号 方法の発明の実施

第3号 物を製造する方法の発明の実施

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

→H24-5-(㍑)
H22-33-1

【H26-32-(イ)】

特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納があり、特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に日本国内において当該物を生産する行為は、当該特許権の侵害行為には当たらない。

→○

【H24-5-(㍑)】

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

→×

【H22-33-1】

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

→×

■ 第4項 「プログラム等」

→H21-48-(ホ)

【H21-48-(ホ)】

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

→×

Ⅱ. 手続一般（第3条～第24条）

1. 期間（第3条～第5条）

第3条（期間の計算）

【重要度☆☆☆☆】

この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

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

→H22-47-1
H21-55-4

■ 第1項 期間計算の起点と終点

柱書

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

第1号 期間計算の起点（起算日）

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

第2号 期間計算の終点（＝期間の終期）

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

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

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

(4) 月又は年で定めない場合→起算日から数える。例：特4条参照

■ 第2項 終期の例外（末日順延の特則）

(1) 「特許に関する手続」：特許庁への手続

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

「手続」：期間の定まっている手続

例：補正期間、国内書面提出期間等

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

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

→延長前の元期間の末日が休日でも、そこでは延長されない。

注：商43条の4第2項の期間

① 午前0時から始まる

② 異議申立期間の末日が休日…末日順延の特則あり

③ 遠隔・交通不便の地にある者のための延長あり（商43条の4第3項）

→H21-55-4

【H21-55-4】

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

→×

第4条（期間の延長等）

【重要度☆☆☆☆】

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

(1) 「法定期間」：法律で明示されている期間

(2) 法定期間の経過前に延長の処分があることが必要で、期間の経過後においては本条は適用されない。

→H18-5-(イ)

(3) 特許庁長官による延長のみ→審判長による延長なし

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

→H27-5-(ニ)

(5) その他の延長（参考）

特108条3項（請求のみ）、特178条5項（職権のみ）

(6) 延長が認められないもの

① 補正に関する期間

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

② 出願審査請求の期間

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

【H27-5-(ニ)】

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許異議の申立ての期間を延長することができる。

→×

第5条（（指定期間の）期間の延長）

【重要度☆☆】

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

→H24-51-(ホ)
H18-5-(ニ)

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

→H24-51-(イ)

3 第1項の規定による期間の延長（経済産業省令で定める期間に係るものに限る。）は、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

■ 第1項 指定期間の延長

(1) 「指定期間」：期間が法律で明示されていない期間

(2) 指定期間の例：特17条3項、23条1項、39条7項、50条、84条等

(3) 延長を行う主体：特許庁長官、審判長、審査官

→H24-51-(ホ)
H18-5-(ニ)

【H24-51-(ホ)】

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

→○

■ 第2項 期日の変更

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

→H24-51-(イ)

■ 第3項 救済規定

経済産業省令で定める期間

2. 手続能力（第6条～第8条）

手続能力：手続の行為の主体となれる能力

権利能力：権利の主体となれる能力→人であること、ただし、特25条あり。

権利能力があっても手続能力がない場合がある。

例：未成年者、成年被後見人

手続能力があれば権利能力はある。ただし特6条を除く。

人：自然人と法人に分けられる。

第6条（法人でない社団等の手続をする能力）

【重要度☆☆☆】

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

- 一 出願審査の請求をすること。
- 二 特許異議の申立てをすること。
- 三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
- 四 第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。

→H21-1-(イ)

→H27-5-(イ)

→H22-47-2

H18-12-(イ)

- 2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

■ 第1項 請求

- (1) 法人でない：権利能力がないことと同義
- (2) 社団：一定目的のために結合した人の集団をいう。
→結合度が強く、構成員はその内に埋没し、構成員の変動によって影響をうけない。

- (3) 財団：一定目的のために管理される財産の集合体をいう。

- (4) 「その名において」：社団又は財団の名においてを意味する。

- (5) することができる手続

→H21-1-(イ)

- ① 出願審査の請求をすること
- ② 特許異議の申立てをすること
- ③ 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること
- ④ 特171条1項の規定による再審を請求すること

→H27-5-(イ)

→H22-47-2

H18-12-(イ)

注：特172条1項の再審については規定されていない

【H27-5-(イ)】

法人でない社団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものであつても、その名において、特許異議の申立てをすることはできない。

→×

■ 第2項 被請求

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

第7条（未成年者、成年被後見人等の手続をする能力） 【重要度☆☆☆】

- 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
- 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 - 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 - 4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前2項の規定は、適用しない。

→H27-5-(ホ)
H21-1-(ロ)

→H23-35-3
H22-47-3

■ 第1項 未成年者、成年被後見人

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

→H27-5-(ホ)
H22-47-1

【H27-5-(ホ)】

未成年者は、原則として、法定代理人によらなければ特許無効審判を請求することができないが、未成年者が婚姻をしている場合は、その未成年者は特許無効審判を請求することができる。

→○

■ 第2項 被保佐人

- (1) 「被保佐人」：精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なる者であって、一定の者の請求により家庭裁判所が行う保佐開始の審判を受けた者をいう。
- (2) 「保佐人」：被保佐人に付せられる保護者のことをいう。
- (3) 保佐人の同意権は一連の手続について包括的に与えられるものであり、個々の手続きについて同意をしたり除外したりすることはできない。

■ 第3項 後見監督人

「後見監督人」：後見人の事務を監督する者（家庭裁判所以外の第三者機関）

■ 第4項 被保佐人及び法定代理人の例外手続

- (1) 本規定は、請求期間が限られている特許異議申立ての機会を確保すると共に、相手方を保護するための規定である。相手方が提起した審判や再審についての手続にまで、特7条2項・3項により同意を必要とすると、例えば、無効審判

→H18-12-(ニ)

の審判請求書の副本ですら送達する方法はなく、結局、審判や再審の請求をなし得ないこととなるため。

- (2) 例えば、無効審判の被請求人が成年被後見人で、その法定代理人に後見監督人がいても、法定代理人は、その後見監督人の同意を得なくても答弁書の提出や訂正の請求可能。
- (3) 本規定はすべて権利化の手続である。

→H23-35-3
H22-47-3

【H23-35-3】

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

→○

【H22-47-3】

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

→○

特7条と16条のまとめ

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

第8条（在外者の特許管理人）

【重要度☆☆☆】

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

→H25-1-(ホ)
H21-15-5

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

→H23-35-4

■ 第1項 在外者の手続能力

- (1) 原則：在外者（日本国籍を有する者であっても、日本国内に住所等がない場合は在外者）は特許管理人（その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの）によらなければ手続、行政庁がした処分を不服とした訴えを提起することはできない。
- (2) 例外：在外者が特許管理人によらず直接行える手続等
- ① 政令で定める場合：特許管理人を有する在外者（法人にあっては、その代表者）が日本国内に滞在している場合
 - ② 特184条の11：在外者である国際特許出願人が国内処理基準時まで行う手続

→H25-1-(ホ)
H21-15-5

【H25-1-(ホ)】

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

→○

【H21-15-5】

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

→×

■ 第2項 特許管理人の代理権の範囲

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

→H23-35-4

【H23-35-4】

日本国内に住所又は居所（法人にあっては営業所）を有しない者は、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するものの代理権の範囲を制限することができる。

→○

3. 代理（第9条～第13条）

第9条（代理権の範囲）**【重要度☆☆☆】**

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

→H25-1-(ハ)
H24-51-(ハ)
H23-35-5
H22-47-4
H20-31-(イ)
H19-5-(ハ)

(1) 特別の授權を得なければすることができないもの（不利益行為）

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

→H23-35-5

→H19-5-(ハ)
→H20-31-(イ)

→H22-47-4

→H24-51-(ハ)
H18-12-(ロ)

→H25-1-(ハ)

(2) 特別の授權を得ることなくすることができるもの

- ① 補正（補正書・意見書の提出）
- ② 分割出願
- ③ 秘密意匠の請求（意68条2項で準用する特9条）
- ④ 国際特許出願や外国語書面出願の翻訳文の提出

(3) 「手続をするものの委任による代理人」：法定代理人は含まない。

【H25-1-(ハ)】

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

→○

【H24-51-(ハ)】

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

→○

第10条（代理権の証明） 削除**第11条（代理権の不消滅）****【重要度☆☆☆】**

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

→H25-1-(イ)
H23-35-1

- (1) 「手続をする者の委任による代理人の代理権」は、「本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅」、「本人である受託者の信託の任務終了」又は「法定代理人の死亡若しくはその代理権の『変更若しくは消滅』」によっては消滅しない。
- (2) 委任代理権の消滅事由
- ① 本人の破産
 - ② 代理人の死亡
 - ③ 代理人が後見開始の審判を受けたこと又は代理人の破産
 - ④ 本人である法人の会社更生法による更生手続開始の決定→法人の解散
 - ⑤ 委任の解約
- (3) 法定代理人の代理権の消滅事由
- ① 本人の死亡
 - ② 親権の濫用等による親権の喪失（民834条）
 - ③ 法定代理人の死亡、後見開始の審判を受けたこと又は破産
 - ④ 後見人の解任（民845条）
- なお、本条は委任による代理人についてのみ規定していることから、法定代理人の場合は、本条の適用はない。

【H25-1-(イ)】

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

→○

【H23-35-1】

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

→○

第12条（代理人の個別代理）

【重要度☆☆】

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

→H23-35-5
H22-47-5
H18-12-(ロ)

数人の代理人が各自その代理権を行使することができる個別代理を認める規定。

- (1) 二人以上の代理人のうち一人が特許庁に対して手続をすれば、本人がした手続と同じ効果が生じる。
- (2) 特許庁からする手続についても、二人以上の代理人のうち一人に対してすれば本人に対してしたのと同じ効果が生じる。
- (3) 本人が二人以上の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても手続上無効である。その意味で、本条は、強行規定と解される。

【H23-35-5】

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

→○

【H22-47-5】

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

→○

第13条（代理人の改任等）

【重要度☆☆☆】

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

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

→H21-1-(ハ)

→H23-35-2

■ 第1項 手続をする者が適当でない場合

■ 第2項 代理人の改任命令

■ 第3項 弁理士を代理人とすべき命令

■ 第4項 手続の却下

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

【H23-35-2】

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

→×

第14条 複数当事者の相互代表

【重要度☆☆☆☆】

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

→H25-58-(ホ)
H24-51-(ロ)
H19-5-(イ)

- (1) 「2人以上が共同して手続をしたとき」
→手続をした後、その手続が係属中に、その手続に関して行う他の手続について規定。
- (2) 「代表者を定めた場合にはこの限りではない」
→本条本文に掲げる手続（不利益行為）以外の手続については、その代表者が全員を代表することを定めたものであって、本条本文に掲げる手続についてもその代表者が全員を代表することができる旨を定めたものではない。
- (3) 出願人全員でなければならないもの
（代表者を定めて特許庁に届け出ている場合も同様）
 - ① 特許出願の変更、放棄及び取下げ
 - ② 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
 - ③ 請求、申請、申立ての取下げ
 - ④ 特41条1項の優先権の主張及び取下げ
 - ⑤ 出願公開の請求
 - ⑥ 拒絶査定不服審判の請求

→H25-58-(ホ)
H19-5-(イ)

→H24-51-(ロ)

(4) 「できない行為」についての特9条との相違

→実用新案登録に基づく特許出願と分割出願は、特14条に記載されていないが、出願の1つであるので、特38条により、共同で出願する必要がある。
補正は単独で可。

(5) 「各人が全員を代表する」

→手続は、共同出願人の一人がすれば有効であり、また特許庁からする手続についても共同出願人の一人に対してすれば全員に対してしたと同じような効果を生じることになる。

【H25-58-(ホ)】

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

→×

第15条 (在外者の裁判籍)

【重要度☆】

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

→H26-35-(ハ)

(1) パリ条約2条(3)に基づく

(2) 在外者が特許権者等であつ特許権等についての裁判の被告の場合に適用あり

【H26-35-(ハ)】

日本国内に住所も居所(法人にあっては、営業所)も有しない者の特許権についての訴えは、特許管理人があるときは、その住所又は居所を管轄する裁判所に提起することができる。

→○

第16条 (手続をする能力がない場合の追認)

【重要度☆☆☆☆】

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

→H19-5-(ロ)

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

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

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

→H25-1-(ロ)
H24-51-(ハ)

■ 第1項 未成年者、成年被後見人

(1) 追認の効果

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

(2) 追認の時期については、一応制限はない。

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

(3) 追認は一部のみ不可

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

■ 第2項 代理権がない者

手続をする能力がある「本人」又は「法定代理人」が追認

■ 第3項 被保佐人

保佐人の同意を得た「被保佐人」が追認

■ 第4項 後見監督人

後見監督人には同意権はあるが、追認権はない

→H25-1-(v)
H24-51-(h)

【H25-1-(v)】

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

→○

第17条（手続の補正）

【重要度☆☆☆☆】

手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の5までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しくは第43条第1項（第43条の2第2項（第43条の3第3項において準用する場合を含む。）及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。）に規定する書面又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

- 2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
- 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 - 一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
 - 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 - 三 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
- 4 手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには、次条第2項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

H22-36-(i)
→H20-25-(i)
H19-5-(二)
H18-2-(二)
→H27-1-(i)
H23-26-(h)
H18-19-(v)

→H24-51-(二)

■ 第1項 自発的補正

- (1) 「手続」：すべて含む→特許出願に限られない（特3条2項）
- (2) 「特許庁に係属」：その対象により様々

① 「出願が特許庁に係属する」

特許出願につき拒絶の査定又は審決が確定するまで、又は特許権の設定がされるまで。→したがって、それまでは出願の取下げ等が可能。

② 「事件が審査、審判又は再審に係属する」（意60条の2）→拒絶査定後で審判請求前又は審決後で訴訟提起前は含まれない。

(3) ただし書→実体補正

- ① 特許出願の明細書・特許請求の範囲・図面（特17条の2）
- ② 要約書（特17条の3）
- ③ 優先権主張書面（特17条の4）
- ④ 訂正明細書・特許請求の範囲・図面（特17条の5）

■ 第2項 外国語書面及び外国語要約書面の補正不可

H22-36-(イ)
H20-25-(イ)
→H19-5-(ニ)

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

【H22-36-(イ)】

外国語書面出願の出願人は、外国語要約書面について補正をすることができる。

→×

■ 第3項 補正命令

H27-1-(イ)
→H23-26-(ハ)
H18-19-(ロ)

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

【H27-1-(イ)】

審判請求書が特許法第131条（審判請求の方式）の規定に違反しているときは、請求人に対して相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを特許庁長官が命ずる場合がある。

→○

【H23-26-(ハ)】

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

→×

■ 第4項 手続補正書の提出

→H24-51-(ニ)

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

【H24-51-(ニ)】

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

→×

第17条の2（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）

【重要度☆☆☆☆☆】

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

→H27-51-4
H25-31-(ホ)
H21-25-(ハ)

一 第50条（第159条第2項（第174条第2項において準用する場合を含む。）及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。

→H26-29-2
H24-9-1
H21-31-1

二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

→H27-51-1・2

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

→H25-40-2

- 2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

→H24-2-4
H22-36-(ロ)

- | | |
|---|--|
| <p>3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。</p> <p>4 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。</p> <p>5 前二項に規定するもののほか、第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる場合（同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。</p> <p>一 第36条第5項に規定する請求項の削除</p> <p>二 特許請求の範囲の減縮（第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）</p> <p>三 誤記の訂正</p> <p>四 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）</p> <p>6 第126条第7項の規定は、前項第2号の場合に準用する。</p> | <p>→H27-51-3
H24-2-2
H21-8-5</p>
<p>→H27-51-5
H23-51-(u)
H20-25-(=)</p>
<p>→H24-2-4
H19-59-(u)
・(=)</p>
<p>→H26-20-(=)
H20-25-(u)</p> |
|---|--|

■ 第1項 時期的要件

柱書

原則：特許査定謄本の送達前は可能

補正可能範囲は第3項の範囲内

例外：最初の拒絶理由通知を受けた後は各号

第1号 最初の拒絶理由通知を受けた場合

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

第2号 拒絶理由通知を受けた後、特48条の7の規定による通知を受けた場合

- (1) 補正可能期間→その指定期間内
ただし、特48条の7の通知は、最初の拒絶理由通知の前になされる場合がほとんどであり、この場合には、最初の拒絶理由通知の応答期間まではいつでも明細書等について補正ができる。
- (2) 補正可能範囲は第3項及び第4項の範囲内
→例外的に先行技術文献情報の追加が可能となる。なお、当該文献に記載された内容を併せて【背景技術】の欄に追加する補正も、通常、第三者が不測の不利益を受けることがないので、原則として許される（特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節5.2(1)）。

→H27-51-4
H25-31-(ホ)
H21-25-(ハ)
H18-18-(ハ)

→H21-8-1
→H26-29-2
H24-9-1
H21-31-1

第3号 最後の拒絶理由通知を受けた場合

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

→H27-51-1・2

→H21-8-2

第4号 拒絶査定不服審判請求と同時に

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

→H25-40-2
H22-36-(ホ)
H19-59-(ロ)

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

→H18-18-(ロ)

【H27-51-4】

特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、特許法第48条の7の規定による通知（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）を受け、同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、明細書等の補正をすることができる。

→○

【H25-40-2】

拒絶査定不服審判の請求において、特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定に対する不服の申立てを行う場合には、当該審判の請求人は、その審判の請求と同時に特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。

→×

■ 第2項 外国語書面出願の誤訳訂正

→H24-2-4
H22-36-(ロ)

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

【H22-36-(ロ)】

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

→○

■ 第3項 新規事項追加の禁止

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

→H24-2-2

→H27-51-3
H21-8-5

② 翻訳文新規事項追加の基準明細書等

(i) 誤訳訂正がない場合

明細書、特許請求の範囲若しくは図面と擬制された翻訳文（出願日から1年2月以内に提出された翻訳文、以下「擬制翻訳文」という）

(ii) 誤訳訂正があった場合

擬制翻訳文又は誤訳訂正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面

【H27-51-3】

特許出願が外国語書面出願である場合、その特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前及び最初の拒絶理由通知において指定された期間内のいずれにおいても、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば、明細書等の補正をすることができる。

→○

【H24-2-2】

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

→○

■ 第4項 シフト補正の禁止

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

→H27-51-5
H23-51-(v)

(2) 趣旨

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

(3) 本項違反の場合

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

→H20-25-(=)

【H27-51-5】

最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、特許法第17条の2第4項に規定する要件（いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止）を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。

【H23-51-(v)】

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

→×

→×

■ 第5項 最後の拒絶理由に対する特許請求の範囲の補正の制限

(1) 請求項の削除（1号）

→他の請求項の形式的補正も含む（例：引用番号の変更、従属→独立形式）。

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

- ① かっこ書→請求項に新たな要素を付加することによる減縮補正（外的付加）は排除。 →H19-59-(ニ)
- ② 「分野の同一」：技術的に密接に関連している場合も含む。
- ③ 「課題の同一」：概念的に下位、同種、密接に関連している場合も含む。

【H19-59-(ニ)】

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

→×

(3) 誤記の訂正（3号）

→誤訳の訂正なし。訂正審判（請求）とは異なる。

→H24-2-4

【H24-2-4】

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

→×

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

→H19-59-(v)

【H19-59-(v)】

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

→×

■ 第6項 最後の拒絶理由に対する補正の減縮の下限

(1) 特17条の2第5項2号に適用

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

→H26-20-(ニ)
H20-25-(v)
H18-18-(イ)

【H26-20-(ニ)】

最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、明瞭でない記載の釈明のみを目的とするものであって、最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合において、補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないときは、当該補正は却下される。ただし、最後の拒絶理由通知とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知をいうものとする。

→×

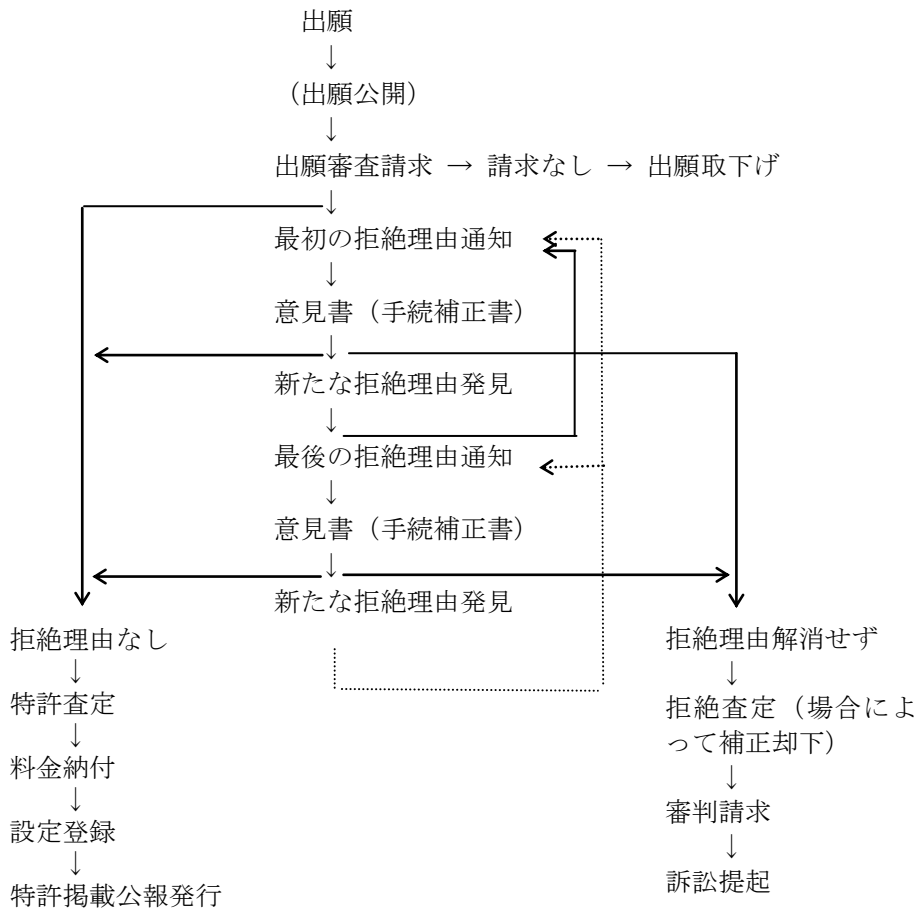
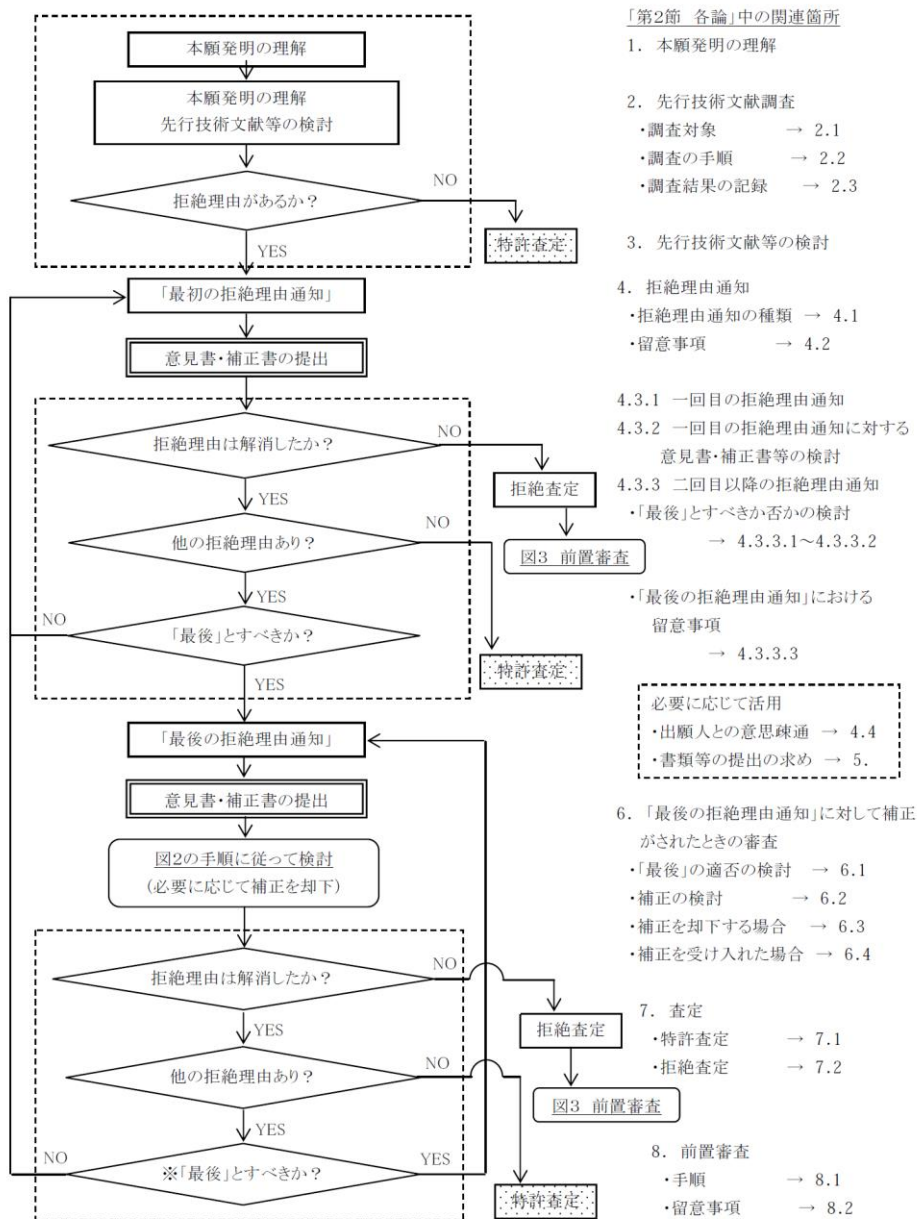


図1 審査の流れ



<特許・実用新案審査基準より引用>

第17条の3（要約書の補正）**【重要度☆☆☆】**

特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

経済産業省令で定める期間：特施規11条の2の2

第17条の4（優先権主張書面の補正）**【重要度☆☆】**

第41条第1項又は第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項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第41条第4項又は第43条第1項（第43条の2第2項（第43条の3第3項において準用する場合を含む。）及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。）に規定する書面について補正をすることができる。

(1) 優先権主張書面についても、例えば、先の出願の表示の出願番号違いなどについて補正ができる。

(2) 経済産業省令で定める期間：特施規11条の2の3

第17条の5（訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）**【重要度☆☆☆☆】**

特許権者は、第120条の5第1項又は第6項の規定により指定された期間内に限り、同条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

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

→H23-51-(ニ)

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

→H21-8-3

→H18-41-3

■ 第1項 訂正に係る明細書等の補正（特許異議申立）

(1) 対象：特120条の5項の訂正の請求書添付の訂正明細書・特許請求の範囲・図面

(2) 時期：特120条の5第1項又は第6項の意見書提出期間内

■ 第2項 訂正に係る明細書等の補正（特許無効審判）

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

→H23-51-(ニ)

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

【H23-51-(二)】

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

→×

■ 第3項 訂正に係る明細書等の補正（訂正審判）

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

→H21-8-3
H18-41-3

【H21-8-3】

訂正審判において、請求人が、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、訂正拒絶理由通知（特許法第165条に規定する通知をいう。）において指定された期間内に限られる。

→×

■ 第1項～3項の共通事項

本条の補正の内容的制限は、請求書の要旨を変更しない範囲内

∴特131条の2第1項（特120条の5第9項で準用する場合を含む）及び同条第2項

5. 手続の効力（第18、19、20条）

第18条（手続の却下）**【重要度☆☆☆】**

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

→H20-31-(ニ)

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

→H25-31-(ハ)

■ 第1項 手続の却下の対象

→H20-31-(ニ)

- (1) 「手続の却下」：特許庁に対して行われた特許出願、請求その他特許に関する手続に関し、特許庁長官がその手続の効力を失わしめる行政処分をいう。

- (2) 「却下することができる」→特許庁長官の裁量行為

- (3) 手続の却下の例

特13条1項・2項命令違反、特17条3項の補正命令違反、特133条1項・2項の補正命令違反

- (4) 出願の却下の例

特18条2項、特184条の5第2項

■ 第2項 出願の却下の対象

→H25-31-(ハ)

∴出願審査請求の手続自体を却下するのは適当ではなく、出願人が増加分の手数を納付しないのは出願を維持する意思がないものと考えられる。

第18条の2 不適法な手続の却下**【重要度☆☆】**

特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。

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

■ 第1項 不適法な手続の却下の要件

→H20-41-2

- (1) 「不適法な手続であつて、その補正をすることができないもの」

本質的要件の不備（従来の不受理要件）ただし、特38条の2第1項各号に該当する場合を除く。

- ① 権利能力のない者による手続（特6条）（例外あり）

- ② 在外者が特許管理人によらずに手続をした場合（特8条）（例外あり）

- ③ 期間経過後の手続（例外あり）

- (2) 効果

（門前払いされた結果として）手続がされないのと同じで、出願の場合には、パリ優先権は発生せず、特許庁にも係属しない。

∴「正規の国内出願」とは認められない（パリ4条A(1)）。

■ 第2項 不適法手続却下理由の通知と弁明書の提出

- (1) 意見を述べる機会を与えない不受理・却下を禁止する内容（商標法条約14条に対応）
- (2) 行政処分 of 適性化及び行政手続法の趣旨
- (3) 手続には出願も含まれる。

第19条（願書等の提出の効力発生時期）

【重要度☆☆☆】

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

→H26-35-(イ)
H18-12-(ホ)

(1) 原則

到達主義：（特許庁に）到達した日時に書類提出の効力が生じる（民97条1項）

→H26-35-(イ)

(2) 例外

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

(3) 提出期間の定められているものの例

- ① 拒絶理由に対する意見書（特50条）
- ② 特許異議申立書（特113条）
- ③ 明細書の補正（特17条1項ただし書）
- ④ 審判請求書（特121条）等

(4) 提出期間の定められていないものの例

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

→H18-12-(ホ)

第20条（手続の効力の承継）

【重要度☆☆☆】

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

→H27-5-(ロ)
H26-35-(ニ)
H20-31-(ロ)

(1) 権利移転前にした手続の効力はその権利の承継人にも及ぶ

→H27-5-(ロ)
H26-35-(ニ)

(2) 「特許に関する権利」

特許を受ける権利、専用実施権、通常実施権、質権、無効審判請求人の地位等多彩

→H20-31-(ロ)

【H27-5-(ロ)】

特許無効審判において、特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転した。この場合、乙が特許権の移転後に新たな証拠調べの申立てをしなくとも、当該審判において、証拠調べの申立てがあったものとして取り扱われる。

→○

【H26-35-(ニ)】

甲の特許出願について拒絶の理由が通知された後、当該特許出願に係る特許を受ける権利が甲から乙に移転された場合、審査官は、乙に対して、あらためて拒絶の理由を通知しなければならない。

→×

第21条（手続の続行）

【重要度☆】

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

権利移転後にする手続は承継人又は原権利者に対しても続行可

第22条（手続の中断又は中止）

【重要度☆】

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

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

■ 第1項 受継の決定

(1) 「受継の申立」：中断中の手続についてその続行を求める当事者の申立をいう。中断事由のある側の当事者の新追行者が行うのが通常であるが、この者に対して相手側もできる。

(2) 「決定、査定又は審決の謄本の送達後」

事件が係属していない場合であつて手続が終了して代理人がいなくてもある。また、係属中でないのに特21条が適用できない。

(3) 「受継を許すかどうかの決定」

受継の申立を認めるかどうかの決定であつて、相続を認めるかどうかの決定ではない。

(4) 受継の効果

中断が解消し、手続の進行が開始される。

第23条（受継の命令）

【重要度☆☆☆】

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

→H25-1-(ニ)

2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。

3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

→H20-31-(ハ)

■ 第1項 受継命令

→H25-1-(ニ)

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

【H25-1-(ニ) (改)】

特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

→○

■ 第2項 受継がない場合

- (1) 第1項の指定期間の経過の日に受継擬制
- (2) 裁量規定

■ 第3項 受継擬制の場合

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

→H20-31-(ハ)

【H20-31-(ハ)】

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

→×

第24条（手続の中断又は中止（民訴の準用））

【重要度☆☆】

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

(1) 中断事由

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

中断

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

第25条（外国人の権利の享有）

【重要度☆☆】

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

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

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

三 条約に別段の定があるとき。

→H25-32-(㍑)
～(㉔)

(1) 原則（柱書）

「日本国内に住所又は居所を有しない外国人は権利を享有できない」

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

(2) 例外

- ① 1号：平等主義国国民
- ② 2号：相互主義国国民
- ③ 3号：条約国国民

(3) 「外国人」：日本の国籍を有しない者

→H25-32-(㍑)

→H25-32-(㍑)

→H25-32-(㉔)

第26条（条約の効力）**【重要度☆】**

特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

- (1) パリ条約等
- (2) 条約が国内法に優先する。

第27条（特許原簿への登録）**【重要度☆☆】**

次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

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

→H27-56-5
H19-27-(ハ)

→H24-15-(ホ)

(1) 特許原簿への登録事項

設（設定）・移（移転）・変（変更）・消（消滅）・処（処分の制限）が原則

(2) 職権で行うか又は申請で行う（登録令18～20条）**(3) 処分の制限：仮処分、仮差押え****(4) 回復：特許料等の不納により失効した特許権の回復。再審による特許権の回復がある。ただし、専用実施権の回復規定なし（∵特許権が回復することにより付随する実施権も回復する）。**

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

→H27-56-5

【H27-56-5】

特許権者甲から通常実施権の許諾を受けた乙は、実施の事業とともに通常実施権を丙に移転した。このとき、乙は、甲に移転の通知をした。その後、丙は実施の事業とともに通常実施権を丁に移転した。この移転について、丙が甲に通知をすれば、丁は甲に対し通常実施権の移転を対抗することができる。

→○

第28条（特許証の交付）**【重要度☆☆】**

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

- 2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

→H26-35-(ホ)
H25-53-4

→H21-1-(ホ)

→H26-35-(ホ)
H25-53-4**■ 第1項 交付の要件**

- (1) 特許権の設定の登録があつたとき。
- (2) 共同出願違反・冒認出願に係る特許権の移転の登録があつたとき。
∵真の権利者が冒認等を理由とする特許権の移転の登録を受けたときに特許権が設定登録のときから真の権利者に帰属していたものとみなされる（特74条2項）

(3) 訂正審判若しくは訂正の請求についての審決若しくは決定が確定し、かつその登録があったとき。

【H26-35-（ホ）】

特許権について相続による移転の登録があったとき、特許庁長官は、請求により、当該登録を理由として当該相続人に対して特許証を交付する。

→×

【H25-53-4】

特許がその発明について特許を受ける権利を有しない甲の特許出願に対してされた場合、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乙は、経済産業省令で定めるところにより、甲に対し、特許権の移転を請求することができ、当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、特許庁長官は、乙に対し、特許証を交付する。

→○

→H21-1-（ホ）

■ 第2項 再交付の要件

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

【H21-1-（ホ）】

特許証は、紛失しても、再交付を請求することができない。

→×

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）

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った発明
- 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。

→H20-20-(イ)
H19-29-3

→H20-20-(ハ)

→H21-25-(ホ)

→H20-20-(ニ)

■ 第1項柱書 産業上利用可能性ある発明

- (1) 「産業上利用することができる発明」とは、学術的・実験的にのみ利用することができる発明などは排除することを意味する。

- ① 「産業」とは、
 - (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。
- 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

→H20-20-(イ)

- (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。→H20-20-(ニ)
- (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」
- ① 「電気通信回線を通じて」：双方向の通信を伝送する無線又は有線によってを意味する。そのため、CD-ROM、フロッピー等によるもの、一方向にのみ情報を送信する放送は除かれる。
- ② 「公衆に利用可能」：希望する者がアクセス可能な状態にあること。
- (i) インターネットに掲載された発明の場合→リンクが張られ又は検索エンジンに登録され、かつ公衆からのアクセス制限がない状態
- (ii) 個人間の私信メールや守秘義務を負った者のみへの送信、リンクが全くなされていないサイトへの記録媒体上に記録された情報→除かれる
- ③ 「利用可能となった発明」：先行技術として取り扱うには、掲載された情報が、出願前に存在していたという証拠能力を有していること（証拠能力性）が必要。
- (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)

【H21-25-(ホ)】

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

→○

■ 第2項 進歩性

→H20-20-(ニ)

- (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。

第29条の2（先願範囲の拡大（公知の擬制））

【重要度☆☆☆☆☆】

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

→H27-57-1～3
H26-47-(ロ)
～(ホ)
H26-50-(イ)
～(ロ)
H25-37-(イ)
～(ホ)
H23-10-2～5

(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

→H27-57-3
H26-47-(ロ)
H26-50-(イ)
H25-37-(ロ)
H21-19-2～5
H20-15-4

- (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って、遡及しない（特44条2項）
 →H27-57-2
 H23-10-5
 H25-37-(イ)
 →H18-57-(ハ)
 →H23-10-4
- ② 他が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）
 →H19-21-(ニ)
 →H18-57-(イ)
- 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
 →H20-15-1
 (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。
 →H23-10-3
 H21-19-4
 →H23-10-2
 →外国語書面出願の場合には外国語書面（かっこ書）
- ④ 当該出願の発明者が先願の発明者と非同一であること
 →H23-57-5
 H20-15-2
- 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
 →~~H19-27-(イ)~~
 H25-37-(ニ)
 →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

(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

【H27-57-1】

甲は、外国語特許出願Aの出願人であり、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bの出願人である。出願Bの出願日は出願Aの国際出願日後であり、かつ、出願Aの国際公開日前である。出願Aの国際出願日における国際出願の明細書には甲が自らした発明イ及び発明ロは記載されているが、明細書、特許請求の範囲又は図面の翻訳文には発明ロしか記載されていない。この場合においても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして、出願Bは拒絶されることがある。

→○

【H27-57-2】

甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをした後、その実用新案登録出願から3年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Bへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Cをした。出願公開された出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Cは拒絶されることがある。

→×

【H27-57-3】

甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをし、乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Aの実用新案掲載公報の発行前に、考案イと同一のものを自ら発明し、発明イとして特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。出願Aについて実用新案掲載公報の発行後に、甲は、特許法第46条の2の規定による実用新案登録に基づく特許出願として、出願Aに係る実用新案登録に基づき、発明イを明細書に記載した特許出願Cをするとともに、上記実用新案権を放棄した。この場合、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Bは拒絶されることはない。

→×

【H26-47-(ホ)】

甲は、パリ条約の同盟国において、自らした発明イについて平成25年2月1日に最初の特許出願Aをした後、平成25年12月9日に日本国において、出願Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをした。その後、甲は、平成26年1月31日に出願Bのみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、平成26年1月15日に自らした発明イについて特許出願Dをした。この場合、出願Dについて出願公開がされても、出願Cは、出願Dがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。

→×

【H25-37-(ハ)】

出願Aは外国語特許出願であり、出願Aの国際出願日における明細書には発明イが記載され、出願Aは出願Bの出願後に国際公開された。この場合、出願Aは、出願Bに対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないことがある。

→○

【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。

→×

【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。

→×

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。

→H24-59-1
H23-57-4

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。

→H26-50-(イ)
H25-37-(ホ)
H24-59-5
H23-57-3
H20-20-(ロ)

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

→H27-4-3

■ 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。

【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→H26-50-(イ)
H25-37-(ホ)
H24-59-5
H23-57-3
H20-20-(ロ)
H24-59-5

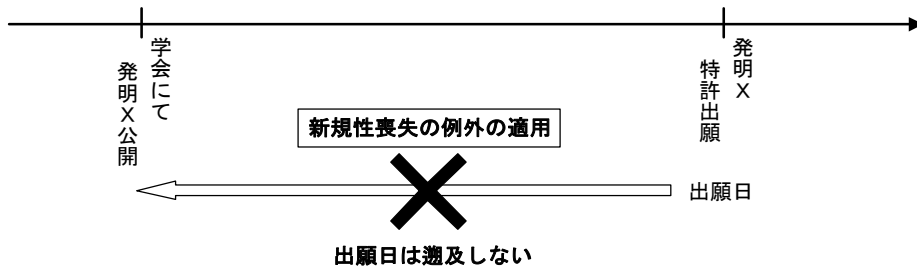
※平成23年法改正により、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象が、「特許を受ける者の行為に起因」する場合にまで拡大された。

(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。
- (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)



- (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。

→H20-20-(v)

【H26-50-(ホ)】

甲は、平成24年7月12日に日本国内で開催された学会で自らした発明イを発表し、平成24年7月26日に発明イに係る特許を受ける権利を乙に譲渡した。この場合、乙は、甲の学会発表の日から6月以内であれば、発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて特許出願をすることができる。

→○

【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。

→○

■ 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。

■ 第4項 提出書面

→H27-4-3

- (1) 原則
 - ①その旨を記載した書面：特許出願と同時に
 - 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

【H27-4-3】

特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bをした場合、出願Aについて提
出された書面について、出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみな
される書面はない。

→×

第31条 削除

第32条（特許を受けることができない発明）

【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
→H25-15-1
→H20-42-(ロ)
H18-33-2
→H25-15-3
H22-11-4
H21-12-2

■ 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）

→H18-33-3

■ 第2項 質権の目的

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

→H20-42-(ホ)
H18-33-1

→H25-15-1

→H19-29-1

【H25-15-1】

特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができない。

→○

【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)
H18-33-2

【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。

→H25-15-3
H22-11-4
H21-12-2

【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。

→○

【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。

→H22-11-1
H18-33-5

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。

→H25-15-2

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。

→H22-17-1・2

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。

→H20-42-(イ)

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。

■ 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

→H22-11-1
H18-33-5

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

【H22-11-1】

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

→×

【H18-33-5】

特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。

→○

■ 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。

→H25-15-2

■ 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

→H22-17-1・2
H18-33-4

■ 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。

→H27-19-(イ)
H21-31-2

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。

→H24-37-4

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。

→H27-4-4

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。

→H25-15-3
H22-11-4

■ 第1項 仮専用実施権の設定

→H27-19-(イ)
H21-31-2

- (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

【H27-19-(イ)】

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、仮専用実施権を設定することができるが、実用新案登録を受ける権利を有する者が、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、仮専用実施権を設定することは、実用新案法に規定されていない。

→○

■ 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

→H24-37-4

- (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】

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。

→×

■ 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

→H27-4-4

- (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

【H27-4-4】

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いるときは、その仮専用実施権者の承諾を得なければ、その特許出願の変更をすることはできないが、その特許出願の分割に係る新たな特許出願はすることができる。

→○

■ 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

→H25-15-3
H22-11-4

【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。

→H24-37-5

→H27-19-(n)
H24-37-2

→H21-59-3

- 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ったときは、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。
- 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。

→H25-15-4

→H22-11-5
H21-12-3

■ 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）

→H24-37-5

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

■ 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った場合、先の出願に係る仮通常実施権は、後の出願に引き継がれる。
 - ② 例外：別段の定めがある場合（∵当事者の意思）
- (3) 後の出願において許諾したとみなされる仮通常実施権の範囲は、先の出願における仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内に限られる（∵当事者が合意した意思の範囲を超えることは妥当ではない）。

→H24-37-2

→H27-19-(p)

【H27-19-(p)】

特許出願Aの出願人甲は、乙に対して出願Aの明細書等に記載した事項の範囲内において仮通常実施権を許諾した。出願人甲が出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした場合、仮通常実施権の設定行為に別段の定めがないときは、出願Bの明細書等に記載した事項の範囲内については、出願Aの明細書等に記載していない事項についても、乙に対して仮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。

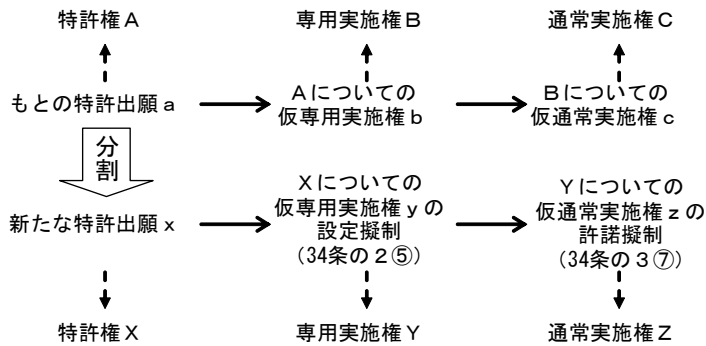
→×

■ 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

【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。

→×

■ 第12項 準用規定

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

→H22-11-5
H2112-3

【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。

→×

【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。

→×

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。

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