TAC 弁理士講座

2027年合格目標

論文上級講義
体験用テキスト

＜無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。＞

特　許　法
実用新案法

１．法目的

Ｑ１　特許制度における法目的を説明せよ。

特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として特許権という独占的な権利を付与し（68条）、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである。このように特許制度は、権利を付与された者と、第三者の利用との間の調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与することを法目的としている（１条）。

以上

出典:「工業所有権法逐条解説」[22版]p13

２．権利の主体

Ｑ１　特許を受ける権利について説明せよ。

特許を受ける権利とは、**国家に対し特許を請求する公権**であるとともに**請求権**であり、かつ、**譲渡性のある財産権**の一種である。発明完成から特許権発生までの利益状態を保護するために認められる権利であり、以下の者が享有する。

(1) この権利は、発明者が**原始的に取得**する（29条１項柱書）。発明の完成に基づいて認められる権利だからである。

① 発明者は自然人に限られ、法人は除かれる。発明は人間の創作活動によってなされるものだからである。また、発明は事実行為であって、法律行為ではないため、法律行為能力は不要であり、未成年者であっても発明者となり得る。

② 共同で発明を完成させた（共同発明）場合は、特許を受ける権利は共同発明者全員の共有となる。共有者全員が発明者だからである。

③ 職務発明の場合は、例外として、契約等に基づき、使用者等に帰属する場合がある（35条３項）。

(2) 特許を受ける権利の承継人

特許を受ける権利は、**譲渡性のある財産権**であるため、移転が可能であり（33条１項）、自然人のみならず、法人や職務発明における使用者も承継取得が可能である（35条２項、３項）。

① 特許を受ける権利が共有に係る場合、その持分譲渡については他の共有者全員の同意が必要である（33条３項）。**発明の実施はその実施に投下する資本と、関与する技術者いかんによっては著しく違った結果を生み出すものであるので、特許を受ける権利の持分の移転を全く自由にするときは、持分の譲渡がされて共有者が変わることにより他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるためである。**

② 出願前における特許を受ける権利の承継は、承継人が出願をしなければ、第三者に対抗することができない（34条１項）。**承継についての適当な公示手段がなく、また、効力発生要件とすると出願前に承継をすることができないということに**なるからである。

③ これに対し、出願後の承継は、一般承継の場合を除き、届出が**効力発生要件**である（34条４項）。**権利の帰属関係の明確化を図るためである**。一般承継の場合が除かれるのは、**相続等の事実が発生した時点から承継の届出がされるまでの間は権利者はいないという事態の発生を防止**するためであるが、承継人は遅滞なく届け出る義務がある（34条５項）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p103-107

Ｑ２　外国人の権利能力について説明せよ。

外国人は、法令又は条約に禁止ある場合を除き権利能力を有するが（民法３条２項）、法はこの「法令に禁止ある場合」を受けて日本国内に住所等を有しない外国人の権利能力を以下のように制限している（25条）。

(1) **平等主義**、**相互主義**をとっている国の国民（同１号、２号）及び条約に別段の定めがある場合（同３号）には、権利能力が認められる。

(2) また、パリ条約及びＴＲＩＰＳ協定に定める内国民待遇等（パリ２条、ＴＲＩＰＳ２条、３条、４条等）により、パリ条約の同盟国の国民及び準同盟国民又はＷＴＯの加盟国の国民及び準加盟国民にも権利能力が認められる。憲法98条２項及び特許法26条で条約の自己執行性を認めているからである。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p243

Ｑ３　先願者について説明せよ。

我が国の法は、同一発明についての出願が競合した場合には原則として先願者を保護する（39条）。**重複特許を排除**して特許権の独占排他性を担保するため、法はいち早く発明を開示した者を保護する先願主義を採用するからである。

(1) 先後願は出願日を基準に判断する（39条１項）。時刻の証明は困難で、かつ、手続が煩雑であり、一方、同一発明の同日出願は稀だからである。

(2) 同日出願の場合は、協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる（39条２項）。協議不調の場合は、双方とも拒絶となる。双方に特許を与えることは、重複特許防止の趣旨に反し、また、抽選で一方に特許を与えるより双方を拒絶した方が出願人

にとって有利な場合があるからである。
(3) 先願主義は同一人の場合も適用される。存続期間の実質的延長を防止するためである。
(4) 先後願は、実用新案登録出願との間でも判断される（39条３項、４項)。発明と考案とは、技術的思想の創作として同質だからである（２条１項)。

以上

Ｑ４　共同発明者かどうかの判断について説明せよ。

共同発明者とは、２人以上の者が単なる協力でなく、**実質的に協力**し、発明を成立させた者をいうと解する。一般的には、発明の成立過程を**着想の提供**と**着想の具体化**の２段階に分けて判断する。例えば、提供した着想が新しい場合は、着想（提供）者は発明者であると解する。一方、着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者であると解する。

以上
出典：「特許法概説」[13版]p187-188

Ｑ５　特許を受ける権利の共有の法上の取扱いについて説明せよ。

(1) 特許出願の取扱い
　各共有者は、単独で特許出願できず、全員で行う必要がある（38条)。これに違反したときは、出願拒絶、特許無効の各理由となる（49条等)。
(2) 各共有者の持分についての取扱い
① 特許法上規定がないため、民法に従い、原則として各共有者の持分は平等と推定される（民250条)。ただし、共有者間に持分の定めがあるときは、契約自由の原則からそれに従う。なお、共同出願の場合には出願時すでに持分の定めがあるときは、願書にその旨を記載する（施規27条)。
② 持分の譲渡は、他の共有者の同意が必要となる（33条３項)。**発明の実施はその実施に投下する資本と、関与する技術者いかんによっては著しく違った結果を生み出すものであるので、特許を受ける権利の持分の移転を全く自由にするときは、持分の譲渡がされて共有者が変わることにより他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるためである。**
　なお、特許出願後に持分を譲渡した場合には、**権利の帰属関係を明確にする**ため、届出をもって効力発生要件とする（34条４項)。
③ 一方、持分の相続その他一般承継の場合は、他の共有者の同意は不要である（33条３項

反対解釈)。他の共有者の実質的な持分価値に変動をきたさないと考えられるからである。

また、特許出願後に一般承継があった場合には、届出がなくても効力が発生する（34条４項)。ただし、遅滞なく届け出る義務がある（同５項)。

④　仮専用実施権又は仮通常実施権を設定許諾する場合は、他の共有者の同意が必要となる（33条４項)。

⑤　出願公開後に特許を受ける権利の承継があった場合には、権利主体を明確にするため、その旨が特許公報に掲載される（193条２項２号)。

⑥　持分の放棄は、他の共有者の同意を要しない。この場合、当該持分は、他の共有者に帰属する（民255条)。

(3) 特許出願後の手続についての取扱い

①　共同出願後は、不利益行為以外の手続については各人が全員を代表する（14条本文)。

例えば、明細書の補正は共同出願人の１人がすれば有効であり、特許庁からする手続も一人にすれば全員に対してしたのと同様の効果を生ずる。ただし、代表者を定めて特許庁へ届け出たときはこの限りではなく（同ただし書)、その他の者は代表する権限がない。なお、不利益行為については、代表者を定めても全員で手続する必要がある（同本文)。

②　共有に係る権利について拒絶査定不服審判を請求するときは（121条１項)、全員で行う（132条３項)。民事訴訟法にいう固有必要的共同訴訟に該当するものであり、また**審決の合一確定の要請**からである。また、共同審判請求人の一人について生じた中断又は中止の原因は全員に及ぶ（132条４項)。

③　拒絶査定不服審判の棄却審決に対する訴え（178条１項）を提起するときは、明文の規定がないが、全員で行う必要があると解する。法132条３項の趣旨より、特許を受ける権利の共有者が有することとなる１個の特許権を取得するについては**共有者全員の意思の合致を要求**したものと解され、**固有必要的共同訴訟**に当たるからである。

(4) 補償金請求権（65条１項）の行使

出願公開により（64条）補償金請求権が発生した場合、共有者の全員が共同債権者になるが、この場合に各共有者が単独で権利行使できるか否かが問題となる。

この点、共有者の全員が共同で権利行使しなければならないとすると、一部の者の脱落により他者の受ける不利益が大きいことから、不可分債権の規定に準じて単独で請求を認めるべきとの見解もある。

しかし、不可分債権に準ずると、各共有者が単独で全請求額を請求することになり、他の共有者の不利益が大きいことから、かかる見解は妥当ではないと解する。そこで、補償金請求権は**可分債権**であり、自己の持分につき単独でなし得ると解する。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p103-107

Ｑ６　特許権の移転の請求（74条）を認めた理由を説明せよ。

従来、冒認出願等に対する救済としては、特許無効審判（123条１項６号）等で対応していた。

しかし、特許無効審判では**真の権利者に独占排他権が認められず真の救済が図れなかった**。

また、真の権利者は本来ならば当該特許権を取得し得た者であり、当該特許権に係る発明が公開されたことにより産業の発達に寄与したと評価することができる。

そこで、法は、特許権の移転の特例により移転請求を認めることとした（74条）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p290-291
「平成23年特許法等の一部改正　産業財産権法の解説」p41-45

Ｑ７　特許権の移転の請求要件を説明せよ。

冒認出願等について特許された場合、真の権利者は特許権者に対し特許権の移転を請求できる（74条）。

(1) 真の権利者、すなわち特許を受ける権利を有する者が移転請求をすることができる（同１項）。真の権利者は冒認出願等を通じて発明を公開し産業の発達に寄与した者と評価できるからである。

(2) 特許が共同出願違反（38条、123条１項２号）又は冒認出願（123条１項６号）の無効理由に該当する場合に移転請求をすることができる（74条１項）。

冒認等に関する真の権利者の救済手段であるため所定の無効理由に限定したものである。

(3) 「特許権者に対し」と規定している理由は、冒認者等が特許権を第三者に譲渡していた場合には、当該特許権を取得した者に対して、真の権利者が特許権の移転を請求できることとするためである。

以上

出典：「平成23年法律改正解説」p41-47

Ｑ８　移転請求（74条）における移転の登録の効果について説明せよ。

(1) 特許権の移転の登録があったときは、その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（74条２項）。冒認者等は本来何らの権利も有しないため、冒認者等

には初めから特許権が帰属していなかったものとするためである。

(2) 補償金請求権（65条１項、184条の10第１項）も、真の権利者に帰属していたものとみなされる（74条２項）。発明が公開されることにより損失を受けるのは、冒認者等ではなく真の権利者だからである。

(3) 特許権が共有に係る場合、特許権の持分の移転請求について各共有者の同意は必要ない（同３項）。法73条１項の規定が適用されないことを確認的に規定するためである。

以上

出典：「平成23年特許法等の一部改正　産業財産権法の解説」p45-47

Ｑ９　特許権の共有を一言で説明せよ。

特許権の共有とは、一つの特許権を複数人で共同所有することをいう。

以上

Q10　特許法上において特許権の共有に関する規定を設けた趣旨を説明せよ。

特許権は財産権であるため、それが共有に係る場合には、原則として財産権に関する一般法たる民法の共有についての規定（民249条等）が適用される。

しかし、法の保護対象は無体物たる発明（２条１項）であり、占有ができないものであるため、所有権等の他の財産権と異なり、特許権が共有に係る場合は１つの特許発明を複数人が同時に実施できるという特殊性を有する。このため、民法の適用のみでは各共有者の保護が十分に図れない場合がある。

そこで、法は、このような特許権の特殊性に鑑み、民法の特則を種々規定し、共有者全員の保護の実効を図っている（73条等）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p547

「工業所有権法逐条解説」[22版]p288

Q11　特許法第73条第１項の規定について説明せよ。

特許法73条１項は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、また、質権を設定することができない旨を規定する。投下する資本と特許発明を実施する技術者いかんによって効果が著しく違い他の共有者の持分の経済的価値も変動を来たすこ

とになるからである。一方、一般承継の場合は、他の共有者の同意を要しない（同項反対解釈)。承継人が当初から明確ゆえ、他の共有者に不測の不利益を与えることはないからである。

なお、持分の放棄については、各共有者が自由に行い得る。この場合、共有者の１人が死亡して、その相続人がいないときと同様に、放棄した者の持分は他の共有者に帰属する（民255条)。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p288

Q12　特許法第73条第２項の規定について説明せよ。

特許法73条２項は、原則として他の共有者の同意を得ないで各共有者が当該特許発明を業として実施することができる旨を規定する。民法の規定からすれば当然であるが、１項の規定の解釈に引きずられてこれに反する解釈がなされるおそれもあるので、念のためこのような規定を置いたものである。ただし、共有者間に別段の定めがあれば契約自由の原則によりその定めに従う（同)。なお、共同出願の場合には、願書等に特約がある旨を記載することができる（施規27条)。

なお、共有者の１人が共有特許発明を利用する後願発明につき特許を受けた場合には、他の共有者の同意を得ないでその特許発明を自由に実施できると解する。基本となる特許発明の実施が自由である（73条２項）こととの均衡を図るためである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p288-289

Q13　特許権の共有に関する審判等の請求について説明せよ。

(1) 訂正審判は、共有者全員が共同して請求しなければならない（132条３項)。訂正審判請求は権利内容の変更を伴う場合があり、各人の利害に重大な影響を及ぼすからである。また、同様の理由から、無効審判等手続における訂正請求も、共有者全員で行わなければならない（120条の５第９項、134条の２第９項、準132条３項)。

(2) 共有に係る特許権に対する無効審判請求は共有者全員を被請求人として請求しなければならない（132条２項)。審決は全員につき合一にのみ確定すべきだからである。

(3) 共有者の１人につき中断、中止の原因があるときは、その効力が全員に及ぶ（132条４項)。

以上

Q14　特許権の共有に関する問題点を論ぜよ。

(1) 共有者の１人が他の共有者の同意を得ないでした専用実施権の設定、通常実施権の許諾は他の共有者に対しては無効であると解する。共有者を平等に保護する法73条３項の趣旨を意義あらしめるためにも、同意権侵害にとどめるのは妥当でないからである。したがって、他の共有者の同意なしで実施権を設定、許諾された者の業としての実施は、当該特許権の侵害を構成し（68条）、他の共有者はその実施に対して差止請求権等を行使することができる（100条等）。

(2) 共有者の１人のため、その指揮監督の下に、その者の事業として特許に係る物の生産等をする行為は、他の共有者の同意を要しないと解する。かかる生産者は当該共有者の**一機関**（手足）にすぎず、当該生産等はその共有者自身の実施に他ならないからである。

なお、ここにいう一機関と認められるためには、①権利者との間に工賃を払って製作せしめる**契約**の存在、②製作にあたり原料の購入、製品の販売、品質についての権利者の**指揮監督**、及び③製品を**全部**権利者に引き渡し、他へ売り渡していないことが必要であると解する。

(3) 審決等取消訴訟の提起

① 査定系審判について

拒絶査定不服審判の棄却審決に対する訴え（178条１項）を提起するときは、明文の規定がないが、全員で行う必要があると解する。法132条３項の趣旨より、特許を受ける権利の共有者が有することとなる１個の権利の成否を決めるものについては共有者が全員で提起することを要するいわゆる**固有必要的共同訴訟**に当たるからである。

② 当事者系審判について

無効審判の認容審決に対する訴え（123条、125条の２、125条の３）を提起するときは、特許権の消滅を防ぐ**保存行為**に当たるから、特許権の共有者の１人が単独でもすることができるものと解される。特許権の共有者の１人が単独で当該訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。

すなわち、請求認容の判決が確定した場合には、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになるし（181条２項）、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、**類似必要的共同訴訟**に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、**合一確定の要請**は充たされるからである。

(4) 侵害訴訟の提起

① 損害賠償請求（民709条）・不当利得返還請求（民703条等）は、各共有者が自己の持分につき単独でなし得ると解する。損害賠償請求権等は金銭債権である以上、可分債権と考えられるからである。

② 差止請求（100条）は、自己の持分権に基づいて、保存行為として単独で請求し得ると解する。そのため既判力は訴えを提起した者についてのみ及び、他の共有者の妨害排除請求権に影響を与えるものではない。

以上
出典：「特許法概説」［13版］p549
大審院昭和13年12月22日判決「模様メリヤス事件」
最高裁平成14年２月22日判決「ETNIES事件」
最高裁平成７年３月７日判決「磁気治療器事件」
「特許法」［５版］p337-345

Q15　職務発明に関する規定（35条）を設けた趣旨を説明せよ。

今日の発明の大部分は企業における従業者の発明である。したがって、従業者の発明をどのように保護するかは、一企業の利害の問題のみならず、国の産業政策の問題としても極めて重要である。

しかし、使用者の立場からは、民法上の雇用の原則（民623条）により、従業者の発明は労働の成果として使用者に属すると主張することができ、従業者の立場からは、発明は発明者の能力と努力とによって生まれたものだから、発明者に属すると主張することができる。したがって、**従業者発明の問題を労使間の自由な取極に任せると、労使間の力関係に左右され、時には使用者の利益が偏重され、時には従業者の保護が厚すぎることにもなり、産業政策上妥当でない。**

そこで、法は、使用者及び従業者が果たす役割、貢献度等を公平に比較考量し、産業の発達（１条）という公益的立場から両者の利害の調和を図るべく、職務発明について規定した（35条）。

なお、平成27年法改正において、契約等に基づき、特許を受ける権利が発生した時から使用者等に帰属する規定が追加された（同３項）。

以上
出典：「特許法概説」［13版］p227-229

Q16　特許法第35条第３項を規定した趣旨を説明せよ。

平成27年法改正により、使用者等は契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、特許を受ける権利は発生した時から使用者等に帰属する旨が規定された（35条３項）。

特許を受ける権利が共有に係る場合、他の共有者の同意を得ない限り特許を受ける権利の持分譲渡が認められない（33条３項）。そのため、改正前は、共同研究において従業者等の異動等により権利承継に係る手続が複雑化しイノベーション促進の足かせとなっていた。

また改正前は、予約承継の契約等が存在した場合でも、出願前における特許を受ける権利の承継は、出願が第三者対抗要件であるため（34条１項）、従業者等より特許を受ける権

利が使用者等以外の第三者に二重譲渡され、第三者が使用者等よりも先に出願をした場合に、使用者等は第三者に原則として劣後するという問題があった（34条１項）。

そこで、平成27年法改正によって、特許を受ける権利が共有に係る場合の問題や二重譲渡問題といった権利不安定性問題を解消するため法35条３項が規定された。

以上

出典：「平成 27 年度特許法等の一部改正　産業財産権法の解説」p9-12

Q17　職務発明の成立要件を説明せよ。

(1) 従業者等がした発明であること（35条１項）

① 従業者等とは、使用者等との間に報酬の支払いを条件とした雇用関係にある者をいい、いわゆる従業者だけでなく、法人の役員、国家・地方公務員も含む（35条１項）。嘱託、臨時雇等もかかる雇用関係にある限り、従業者に該当し、また、出向社員は一般的には、給与の支払元の従業者に該当するものと解する。さらに人材派遣会社からの派遣社員は、被派遣会社が給与を支払い、研究施設を提供し、指揮命令をし、被派遣会社との雇用関係にある限り、被派遣会社の従業者と解する。

② 法人発明は認められない。発明をなし得るのは自然人のみだからである。

(2) その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であること（35条１項）

① 使用者等とは、他人を雇用する自然人、法人、国又は地方公共団体をいう。

② **業務範囲とは、客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲**をいうと解する。ただし、国及び地方公共団体の場合には公務員の所属する機関の所掌範囲に限られると解する。企業等と同様に考えると、業務範囲が広くなりすぎて不合理だからである。

(3) 発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属すること（35条１項）

① 発明をするに至った行為とは、広く発明完成に至るまでの行為をいい、発明をすることが職務である場合に限られない。したがって、発明を意図したか否かとは関係なく、職務遂行の結果として生じた発明は職務発明である。ここで、行為とは、思索的行為又は精神的活動を意味する。発明は技術的思想の創作（２条）だからである。また、これに付随する行為として必要な実験等の肉体的活動も含む。

② 過去の職務とは、文理上、現在も従業者等として使用者等と雇用関係にある場合の過去の職務をいうと解する。過去の職務まで含めたのは、使用者の貢献度からみて、過去のものを除くのは妥当でないからである。したがって、同一企業内で転任前の職務に属する発明を転任後に完成させたときは職務発明に該当するが、退職後にした発明は職務発明に該当しない。

③ **職務とは、従業者等が使用者等の要求に応じて使用者等の業務の一部を遂行する責**

務をいうが、職務に属する発明であるか否かは具体的には、従業者等の職務内容又はポストからみて、発明をすることが当然予定又は期待されているかどうか等を参考に個別的に判断すべきである。例えば、自動車の運転手が自動車の部品の発明をした場合は職務発明には該当しないが、いわゆる大学発明の場合は教員の学術研究の特質等を考慮して慎重に検討すべきである。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p229-234
「特許法」［５版］p56-67

Q18　職務発明における使用者と従業者の利益について説明せよ。

(1) 使用者等が受ける利益

① 使用者等は、従業者等又は特許を受ける権利の承継人が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する（35条１項）。これによって、使用者等は、従業者の意思にかかわらず、その特許発明を実施することができ、本実施権の対価は法の趣旨により不要である。

② 使用者等は、あらかじめ、契約等に基づき、職務発明について特許を受ける権利を取得することが可能である（35条３項）。他社企業との共同研究の際に、他社の従業者等の同意を得るという負担をなくすためである。この場合、使用者等は相当の利益を与えることが必要である（同４項）。通常実施権と特許権等では権利の価値に大差があるからである。

(2) 従業者等が受ける利益

① 法35条３項の場合を除いて、一般の発明と同様に、発明者である従業者が特許を受ける権利を取得し、特許権者となることができる（29条１項柱書）。

② 特許を受ける権利の取得等の場合、相当の利益を受ける権利を取得する（35条４項）。
相当の利益を契約等により定める場合は、協議の状況等、従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮し、相当の利益を与えることが不合理と認められるものであってはならない（同５項）。

③ 相当の利益について定めのない場合、あるいはその定めにより相当の利益を与えることが不合理と認められる場合には、相当の利益の内容は使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定める必要がある（同７項）。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p235-240
「平成16年特許法等の一部改正　産業財産権法の解説」p150-166
「平成27年度特許法等の一部改正　産業財産権法の解説」p13-19

３．権利の客体

Ｑ１　特許法第２条第１項に定義されている「発明」に該当しないものの類型を説明せよ。

(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から、エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの自然法則自体は、「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」の要件の一つである創作は、作り出すことであるから、発明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物（例えば、鉱石）、自然現象等の単なる発見は「発明」に該当しない。しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、「発明」に該当する。

(3) 自然法則に反するもの

発明特定事項の少なくとも一部に、熱力学第二法則などの自然法則に反する手段（例えば、いわゆる「永久機関」）があるときは、請求項に係る発明は「発明」に該当しない。

(4) 自然法則を利用していないもの

請求項に係る発明が、自然法則以外の法則（例えば、経済法則）、人為的な取決め（例えば、ゲームのルールそれ自体）、数学上の公式等は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。

(5) 技術思想でないもの

① **技能**

個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているものが該当する。例えば、フォークボールの投球方法等である。

② **情報の単なる提示**

提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするものが該当する。例えば、機械の操作方法についてのマニュアル等である。なお、情報の提示に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示にあたらない。

③ **単なる美的創造物**

例えば絵画、彫刻等が該当する。

(6) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、**課題を解決することが明らかに不可能なもの**

例えば、中性子吸収物質（例えば、ホウ素）を溶融点の比較的高い物質（例えば、タングステン）で包み、これを球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法が該当する。火山の爆発は、火口底においてウラン等が核分裂することに起因することを前提条件としているからである。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第１章2.1

Ｑ２　コンピュータソフトウエアによる情報処理が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるための要件を説明せよ。

「ソフトウエアによる情報処理が、**ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている**」場合、当該ソフトウエアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」（２条１項）であると解する。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第１章2.2

４．特許要件（１）

Ｑ１　「産業上利用することができる発明」（29条１項柱書）に該当しないものの類型を説明せよ。

(1) 人間を手術、治療又は診断する方法

いわゆる「**医療行為**」といわれるものであるが、医療機器や医薬自体、人間から採取したもの（血液等）を処理する方法等はこれに含まれない。医療行為は人道上広く開放すべきだからである。ただし、採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提とした処理方法はこれに含まれる。

① 「人間を手術する方法」であれば、美容、整形のような治療や診断を目的としないもの、又は手術のための予備的処置方法（麻酔方法）も含まれる。

② 「人間を治療する方法」には、①病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、注射等を施す方法、②人工臓器、義手等の代替器官を取り付ける方法、③病気の予防方法（虫歯の予防方法等）が含まれる。

③ 「人間を診断する方法」には、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態や精神状態について判断する工程等を含む方法をいう。

(2) その発明が業として利用できない発明

市販又は営業の可能性のあるものについての発明は業として利用できる発明にあたる。これに対し、喫煙方法のように、個人的にのみ利用される発明や、学術的、実験的にのみ利用される発明は、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

ただし、「髪にウエイブをかける方法」は業として利用でき、「理科の実験セット」は市販又は営業の可能性があることから、産業上利用できる発明に該当する。

(3) 実際上、明らかに実施できない発明

理論的には実施可能でも、実際上は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。例えば、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等である。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第１章3.1,3.2

Ｑ２　新規性（29条１項）及び進歩性（同２項）における時期的基準を説明せよ。

(1) 「出願前」とあるので、出願時を基準とする。発明時を基準とすると、発明の秘蔵を長期間容認することになり、また、公開時を基準とすると、公開の立証等が必要となり、不利不便をきたすからである。

(2)「出願時」であるから、出願の時分まで問題とされる。午前中に講演をして午後に出願した場合には新規性はない。

出願時とは、原則として、特許庁への願書到達時をいうが、地理的不平等の是正のため、郵便による出願については発信主義がとられている（19条）。

また、出願の分割、変更等は原出願時（44条２項、46条６項、46条の２第２項）、パリ条約又はパリ条約の例による優先権主張出願は第一国出願日（パリ４条Ｂ）、国内優先権主張出願は先の出願時（41条２項）、国際特許出願は国際出願日（184条の３第１項）が基準となる。それぞれの趣旨を全うするためである。

更に、手続補完書を提出した場合は（38条の２第４項）、手続補完書を提出した日を出願時と認定する（同６項）。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p75-76, p358-359

Ｑ３　特許法第29条第１項第１号の規定における「公然知られた発明」について説明せよ。

(1)「公然知られた発明」とは、**不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明**のことである。したがって、守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は公然知られた発明である。

(2)**「知られ」とは、発明が現実に知られ、かつ、技術的に理解されたこと**をいうと解する。現実に知られる必要はなく、知られ得る状態で足りるとすると、法29条第１項３号と重複した規定となってしまうからである。したがって、機械の内部に特徴のある発明品について外部だけを見せた場合は、本号に該当しない。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p77-80

Ｑ４　製造方法によって生産物を特定しようとする記載について説明せよ。

製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）

請求項中に製造方法によって生産物を特定できる（**プロダクト・バイ・プロセス・クレーム**）。このような場合には、その記載は**最終的に得られた生産物自体**を意味しているものと解する。

したがって、出願人自らの意思で、「専らＡの方法により製造されたＺ」のように、特定の方法によって製造された物のみに限定しようとしていることが明白な場合であっても、審

査官は、生産物自体（Z）を意味しているものと解釈し、請求項に係る発明を認定する。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第２章第４節5.1

Ｑ５　引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱いについて説明せよ。

先行技術を示す証拠が下位概念で発明を表現している場合は、先行技術を示す証拠が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」を用いた発明を示しているならば、審査官は、上位概念で表現された発明を引用発明として認定できる。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第２章第３節3.2

Ｑ６　請求項に係る発明と引用発明との対比と判断手法について説明せよ。

1.特29条

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。

審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術(引用発明)とを対比した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。**相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する**。相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。

審査官は、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、新規性の有無を判断する。

2.特29条の２

審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の（ｉ）又は（ⅱ）の場合は、両者を「同一」と判断する。

（ｉ）本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合

（ⅱ）本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの**実質同一**とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が**課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術（注）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）**である場合をいう。

３.特39条

審査官は、本願発明と、先願の請求項に係る発明等（以下「先願発明」という。）とを対比した結果、以下の（ｉ）又は（ⅱ）の場合は、両者を「同一」と判断する。

（ｉ） 本願発明と先願発明との間に相違点がない場合

（ⅱ） 本願発明と先願発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの**実質同一**とは、相違点が以下の（ⅱ-1）から（ⅱ-3）までのいずれかに該当する場合をいう。

（ⅱ-1）**課題解決のための具体化手段における微差（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）**である場合

（ⅱ-2）**先願発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念として表現したことによる差異**である場合

（ⅱ-3）**単なるカテゴリー表現上の差異（例えば、表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異）**である場合

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第２章第１節2.、第３章3.2、第４章3.2.1

Ｑ７　特許法第29条第１項第３号の規定について分説せよ。

特許法第29条第１項第３号は、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については特許を受けることができない旨を規定する。

(1) 「頒布」とは、刊行物が**不特定の者が見得るような状態**におかれることをいう。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

(2) 「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。したがって、限定出版物、非売品扱いの出版物、出願明細書の複写物はいずれも公開性、情報性、頒布性を有するため刊行物に該当する。

しかし、秘密出版物は公開性がなく、訴訟記録の複写物は情報性がなく、出願明細書の原本は頒布性がないと解されるため、刊行物に該当しないと解する。

(3) 「記載された発明」とは、**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。ここで「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当該刊行物の頒布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。

(4) 「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」について

「電気通信回線」とは、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意味するので、一方向からしか情報を送信できない（例えば、放送）ものは除かれる。

「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おかれることをいう。現実に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、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。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p80-86
「平成11年改正　工業所有権法の解説」p91-92
「工業所有権法逐条解説」［22版］p85-87

Ｑ８　進歩性を特許要件として規定した趣旨を説明せよ。

(1) 発明の進歩性とは、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（29条２項）。
(2) 法は、新規発明公開の代償として独占排他権である特許権（68条）を付与するため、新規性を特許要件として要求する（29条１項各号）。

しかし、新規性はあっても、いわゆる当業者が公知発明等に基づいて容易に考えることができる程度の発明は、企業の日常活動上必要に応じて容易に行われる。したがって、かかる発明に排他的権利（特許権）を与えることは、**技術進歩に役立たず、かえってその妨げ**となる。また、技術は本来自然に進歩するものであるから、かかる自然的進歩以上の飛躍的進歩がなければ保護価値はない。

そこで、法は、進歩性を特許要件として要求することにした（29条２項、49条等）。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p106-107
特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第２章第２節1

Ｑ９　進歩性判断の主体的基準について説明せよ。

(1)　進歩性の判断は、「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」（以下、「当業者」という。）を基準とする（29条２項）。当業者とは、請求項に係る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、請求項に係る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いう。かかる者を基準としてこそ、技術の飛躍的進歩により法目的たる産業の発達（１条）が図れるからである。

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知識を自らの知識とすることができ、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。

(2) 当業者の範囲は、法36条４項１号が広く当該技術分野の全部門をいうのに比べ、狭く一部門をいう。法36条４項１号は実施能力を問題とするのに対し、進歩性は創作能力を問題とするからである。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第２章第２節2

Q10　進歩性の具体的判断基準を説明せよ。

進歩性の判断は、当業者が引用発明から請求項に係る発明に容易に想到し得るいわゆる**論理付け**により行う。例えば、設計変更等に該当するか、動機付けとなり得るものの有無を検討する。また引用発明と比較した**有利な効果**がある場合はこれを**参酌**する。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第２章第２節３

Q11　出願に係る発明の要旨の認定について説明せよ。

(1) 法29条１項及び２項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条１項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨の認定は、**特段の事情のない限り**、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきである。

(2) 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明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。

以上

出典：最高裁平成３年３月８日判決「リパーゼ事件」

Q12　発明の新規性喪失の例外（30条）の趣旨を説明せよ。

特許出願前に公知等となった発明は原則として出願発明の新規性及び進歩性の判断資料とされる（29条）。

しかし、この原則を貫くと、産業の発達（１条）に寄与する上において妥当ではなく、出願人に酷にすぎると思われる場合が生ずる。

そこで、法は、出願人には不当な保護を、公衆には不測の不利益を与えない範囲で発明の新規性喪失の例外を認めることにした（30条）。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p86

Q13　特許を受ける権利を有する者の意に反する場合（30条１項）を説明せよ。

本規定は、特許を受ける権利を有する者の意に反する場合にまで新規性を失わせるのは酷であるため導入された（30条１項）。

ここで、「意に反して」とは、秘密にしたにもかかわらずという意味である。例えば、脅迫、詐欺又はスパイが該当する。不注意は、発明者の意図するものでないことが明らかである限り、該当すると解する。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p91-92

Q14　特許を受ける権利を有する者の行為に起因する場合（30条２項）を説明せよ。

(1) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因する場合（30条２項）

平成23年法改正において、同規定の適用対象を限定列挙せず、同規定の適用対象を拡大した。発明の公開態様の多様化に対応するためである。

したがって、従来認められていなかった特許を受ける権利を有する者による販売、配布、テレビ・ラジオでの発表等も同規定の適用対象となった。

ここで、「行為に起因」とは、積極的に自分から公知にした場合の他、消極的に黙認した場合も含まれる。

(2) 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に掲載されて新規性を喪失した発明は、同規定の適用対象とはならない（30条２項かっこ書）。制度の悪用を防止するためである。

以上
出典：「平成23年法律改正解説」p166-169

Q15　平成23年法改正において、特許法第30条第２項において、新規性喪失の例外の適用対象を拡大した趣旨を説明せよ。

従来、新規性喪失の例外を受ける対象は、特定の博覧会に出品した場合等に限定されていた（旧30条１項、３項）。

しかし、対象を限定列挙する方式の下では、発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなっていた。また、インターネットを通じて動画配信された場合は対象とされる一方でテレビ放送された場合は対象とされないといった不均衡が顕在化していた。

そこで平成23年法改正により、包括的に本条の適用対象を拡大する改正がなされた（30条２項）。

以上
出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p96

Q16　新規性喪失の例外の時期的要件及び手続的要件について説明せよ。

(1) 法29条１項各号の一に該当するに至った日から１年以内に出願しなければならない（30条１項、２項）。出願期間をあまり長期に認めると、第三者に不測の不利益を与えるからである。

(2) 法30条２項の場合は、審査の便宜のため、適用を受けようとする旨を記載した書面を出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、原則として所定の証明書を出願日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない（30条３項）。「30日」としたのは、書類作成の準備期間を考慮したものである。なお、証明書の提出については不責事由による救済措置の適用がある（同４項）。

(3) 意に反する場合（30条１項）は、上記(2)の手続は不要である。法29条１項各号の一に該当するに至ったことを知らないのが通例だからである。

(4) 国際特許出願の場合には、上記(2)の手続は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間（30日）内に行うことができる（184条の14）。国内段階で手続の機会を与え、本規定の適用を確保するためである。

以上

Q17　例外の適用の効果（30条）について説明せよ。

新規性喪失の例外の適用を受けた発明（30条）は、出願発明の新規性及び進歩性（29条１項、２項）の規定の適用については、法29条１項各号の一に該当するに至らなかったものとみなされ（30条１項、２項）、出願に係る発明は他の登録要件の具備を条件に特許査定がなされる（51条）。

以上

５．特許要件（２）

Ｑ１　特許法第29条の２の定義について簡単に説明せよ。

特許法第29条の２は、後願後に出願公開等された先願の当初明細書等に記載された発明等と同一発明についての後願は拒絶される旨を規定する（49条２号）。

以上

Ｑ２　特許法第29条の２が設けられた趣旨を説明せよ。

(1) 先願の明細書等に記載されている発明は、出願公開等によりその内容が公表される。したがって、たとえ先願が出願公開等される前に出願された後願であってもその内容が先願と同一内容の発明である以上、更に出願公開等をしても、新しい技術を何ら公開するものではない。

このような発明に特許権を与えることは、**新しい発明の公表の代償**として発明を保護しようとする特許制度の趣旨（１条）からみて妥当でない。

(2) また、**審査請求制度**を採用したことにより、審査は原則として出願審査請求順に行われることになる。そのため、出願を審査する段階において先願が出願審査請求されていなければその先願の請求範囲は確定しない。審査の処理が終了するまで特許請求の範囲は補正により変動するからである。そのため、先願の範囲を特許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できる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲**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。

(3) さらに、その出願に係る発明の周辺の関連技術を他人に取られないようにしておかないと主たる技術の実施さえも妨げられる場合がある。しかし、本条のような規定にしておけば、明細書の詳細な説明等に記載された関連技術について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となる。

(4) 以上の趣旨から、法29条の２が設けられた。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p89-90

（マイクロ・ユニット）

出願後に先願の同一発明等が出願公開等なされると新規発明公開代償として独占排他権付与に値しないからである。

Ｑ３　特許法第29条の２が適用されるための要件について説明せよ。

(1) 先願の他の特許出願又は実用新案登録出願があることを要する（29条の２）。
(2) 当該特許出願後に、先願についての特許掲載公報、出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたことを要する（同）。
(3) 当該特許出願に係る発明が、先願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明又は考案と同一であることを要する（同）。
(4) 先願と後願に係る発明者、出願人が同一でないことを要する（同かっこ書、同ただし書）。

以上

Ｑ４　先願主義の定義について簡単に説明せよ。

特許法における先願主義とは、同一発明について２以上の出願が競合した場合、最先の出願人のみに特許を付与する主義をいう（39条）。

以上

Ｑ５　特許法における先願主義の趣旨を説明せよ。

特許法が産業の発達を図ることを目的として付与する特許権は、独占排他権であるため（68条）、１つの発明に対して２以上の特許を付与する重複特許は認められない。かかる重複特許を排除する方法として、**先願主義**と**先発明主義**とがある。ここで、先発明主義は、最先の発明者を保護する点で発明奨励上一見優れているように見えるが、発明時の立証が困難で、**権利の安定性・信頼性に欠ける**とともに、**発明の秘蔵化を助長**する傾向がある。これに対し、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**という利点があり、また、いち早く発明を開示した者を保護する点で特許制度の目的（１条）により適する主義といえる。そこで、法は、両主義の利害得失を考慮して、全体として利点の多い先願主義を採用することとした（39条）。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p191-192

Ｑ６　先願主義における先後願の時期的判断基準を説明せよ。

先後願は出願の「日」を基準に判断する（39条１～４項）。

時を基準にしなかったのは、時刻の証明が煩雑であり、また、同一発明についての同日出願は稀だからである。

ここで、「出願の日」とは、特許庁への願書到達日をいうが、郵送の場合は、地理的不平等是正のため、発信主義が採用されている（19条）。また、出願の分割等の場合は原出願日（44条２項、46条６項、46条の２第２項）、パリ条約又はパリ条約の例による優先権主張出願の場合は第一国出願日（パリ条約４条Ｂ）、国内優先権主張出願の場合は先の出願日（41条２項）、国際特許出願の場合は、国際出願日（184条の３第１項）が基準となる。これらの制度趣旨の実効を図るためである。

更に、手続補完書を提出した場合は（38条の２第４項）、手続補完書を提出した日を出願時と認定する（同６項）。

(1) 異日出願の場合は、最先の出願人のみが特許を受けることができる（39条１項、３項）。

先願主義の趣旨である。

(2) 同日出願の場合には、日をもって先後を定めることができないが、重複特許を排除することが必要であるため、以下のように取り扱われる。

① まず、出願人同士が一の出願人を定めるために協議をしなければならない（39条２項、４項）。協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。私的自治による解決を図るのが望ましいからである。この場合、特許庁長官による協議命令が出され、指定期間内にその結果を届け出なければならない（39条６項）。

② 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができない（39条２項、４項）。商標法のようにくじを利用し、いずれか一方に特許を付与すると、他方は実施ができなくなるため、双方がそれを望まないからである。

なお、協議命令により指定された期間内に協議の結果を特許庁長官に届け出なかった場合には、協議は成立しなかったものとみなされる（39条７項）。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p193-195, p358-359

Ｑ７　特許法第39条と同法第29条の２の関係について説明せよ。

(1) 法29条の２の趣旨は、**既に公開された発明について更に後願に特許を与えることは不合理**であること（１条）及び**審査請求制度の採用等**による要請に基づくものである。

これに対し、法39条の趣旨は、**二重特許を排除**するという要請に基づいている。

(2) 法29条の２は、「出願の日前」と規定してあり同日出願には適用がない。同条が適用されるのは、先願の出願の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ている発明に対してである。

これに対し、法39条は、同日出願についても適用される（同条２項、４項）。また、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。

(3) 法29条の２は、先願が特許掲載公報（66条３項）の発行も出願公開（64条）等もされていない場合については適用がない。

これに対し、法39条は、先願が出願公開（64条）等されなくても後願を排除できる。

(4) 法29条の２は、先願が出願公開（64条）等されている以上、その後に先願が放棄されたり取下げや却下になっても後願を排除できる。

これに対し、法39条は、出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたときは、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、後願を排除できない（39条５項）。

(5) 法29条の２は、後願の出願時点において後願と先願との出願人が同じ場合は適用がない（同条ただし書）。

これに対し、法39条は、先願と後願との出願人が同じ場合でも適用がある。

(6) 法29条の２は、先願と後願との発明者が同じ場合には適用がない（同条本文かっこ書）。

これに対し、法39条は、先願と後願との発明者が同じ場合でも適用がある。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p91-92

６．特許要件（３）

Ｑ１　特許出願における明細書について説明せよ。

明細書は、研究成果たる発明の内容を正確明りょうに公開する**技術文献としての意義**を有するものである。このため、以下の各項目を記載しなければならない（36条３項）。

(1) 発明の名称（同項１号）

明細書の最初に記載し、当該発明の内容を簡明に表示しなければならない（様式29備考13）。

(2) 図面の簡単な説明（同項２号）

図面の理解を容易ならしめるために、平面図、立体図等の区別や、符号の説明を記載する（様式29備考15）。

(3) 発明の詳細な説明（同項３号）

発明公開代償として一定期間独占権を付与する法趣旨（１条）をまっとうする中心部分で、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない（36条４項１号）。

① 「経済産業省令で定める」とし、発明の目的、構成等の記載を要求しない実施可能要件として規定したのは、技術の多様化に対応した記載を可能とし、また、制度の国際調和を図るためである。

② 「当業者」とは、当該技術分野の全部門の当業者を指し、一部門の当業者のみを意味する法29条２項の当業者とは異なる。

③ 「実施をすることができる」とは、物の発明にあってはその物を作ることができ、かつ、使用できることであり、方法の発明にあってはその方法を使用できることをいう。

④ その発明に関連する文献公知発明（29条１項３号）のうち特許を受けようとする者が出願時に知っているものの情報の所在を記載する（36条４項２号）。法29条１項３号に掲げる文献公知発明のみが対象となり、いわゆる公知発明（同１号）や公用発明（同２号）は含まない。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第１章
「特許法概説」[13版]p263-264

Ｑ２　発明の詳細な説明を記載する理由について説明せよ。

(1) 願書に添付する明細書の発明の詳細な説明とは、経済産業省令で定めるところによりいわゆる当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に発明の内容を開示する明細書の必須記載事項をいう（36条３項３号、４項)。

(2) 特許法は、発明公開代償として一定期間独占権を付与することにより、発明の保護と利用の調和を図りつつ産業の発達に寄与することを目的とする（１条)。このため、特許権付与の意思表示である特許出願をする際には、発明の内容を正確かつ明りょうに第三者に公開する技術文献的役割を有する明細書の提出が義務付けられている（36条２項)。

この際、**技術文献的役割**を十分に発揮させ、また、**特許請求の範囲の解説欄的役割**を果たさせるべく、明細書中に発明の詳細な説明の欄を設けることが義務付けられ（36条３項３号)、これに記載すべき事項が規定されている（36条４項等)。

なお、発明の詳細な説明の記載要件については、技術の多様化に対応して記載の自由度を担保する必要性等を考慮して、平成６年に一部改正され、さらに、文献公知発明についての記載を出願人に義務付けるべく、平成14年に一部改正された（36条４項等)。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p247-248, p264-265

Ｑ３　特許法第36条第４項第１号を規定した理由を説明せよ。

特許制度は発明を公開した者（64条）にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものであるが（67条１項、68条)、発明の詳細な説明の記載が明確にされていないときは、発明の公開の意義も失われ、ひいては特許制度の目的も失われるからである（１条)。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p127

Ｑ４　特許法第36条第４項第１号における「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」について説明せよ。

(1) 発明を公開するという発明の詳細な説明の機能を担保したものである。

いわゆる**実施可能要件**は、「その発明の属する技術分野において研究開発（文献解析、実験、分析、製造等を含む。）のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者、すなわち、当業者が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに

基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない。」旨を意味する。

(2) ここでいう「当業者」は、当該技術分野の全部門の当業者を指し、一部門の当業者のみを意味する法29条２項の当業者とは、その対象を異にする。前者は実施能力を問題とするのに対し、後者は創作能力を問題とするからである。

(3) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術又は経験則から明らかな事項をいう。当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造等の方法、技術上の理論等が含まれ、周知・慣用技術も技術常識の一部である。

(4) 「その実施をすることができる」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあってはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明にあってはその方法を使用できる（物を生産する方法の発明にあってはその方法により物を作ることができる）ことをいう。

(5) 具体的には、発明の詳細な説明には、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す「発明の実施の形態」のうち出願人が最良と思うものを少なくとも１つ記載する（施規24条様式29備考14ホ）。記載は必要に応じて実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用する。

一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかの理解が比較的困難な技術分野に属する発明については、１つ以上の代表的な実施例を記載する。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第１章第１節
「特許法概説」[13版]p263-264

Ｑ５　特許法第36条第４項第２号の趣旨を説明せよ。

出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、先行技術文献情報の開示を義務化することにより、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すためである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p128

Ｑ６　特許請求の範囲の意義を説明せよ。

(1) 特許請求の範囲は、発明の詳細な説明において開示した発明の中から、出願人が特許権としての保護を要求する発明を特定して記載する書面であり、特許出願における必須添付書面である（36条２項、５項、６項）。

(2) 特許法は、新規な発明を開示する代償として特許権を付与するものであるため（１条、68条)、出願にあたり明細書の添付を要求し（36条２項)、発明の内容を開示させるべく発明の詳細な説明を記載させる（36条３項３号、４項)。

しかし、発明の内容を十分に開示してあったとしても、**出願人が特許権としての保護を要求する発明の範囲が不明確であったのでは、審査対象が特定されず、また、特許権としての保護範囲も確定せず、特許権者と第三者との間に無用の係争を招くことにもなる。**

そこで、出願人自らに保護を要求する発明を明確に特定させるべく、特許請求の範囲を記載させるとともに、特許請求の範囲の記載要件について規定している（36条５項、６項)。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第２章
「特許法概説」[13版]p270-272

Ｑ７　特許法第36条第５項の規定について分説せよ。

(1) 特許請求の範囲は、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことを要する（５項前段)。

特許請求の範囲には、①特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するのであり、②そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項の全て」と判断した事項である。

(2) 一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない（５項後段)。

同一発明を複数項に記載できることを確認的に規定したものである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p129-130

Ｑ８　特許法第36条第６項第１号に規定する記載要件について説明せよ。

特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを要する（６項１号)。つまり、発明の詳細な説明に記載しない事項を請求の範囲とすることは認められない。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p273

Ｑ９　特許法第36条第６項第１号を規定する理由を説明せよ。

発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになり特許制度の趣旨に反するからである（１条)。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p131

Q10　いわゆるパラメータ発明に係る特許出願が、明細書のサポート要件（36条６項１号）を満たすための要件を論ぜよ。

(1) 法36条６項１号は、特許請求の範囲の記載について、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」すなわち、明細書のサポート要件を規定している。

(2) ここで、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件（36条６項１号）に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、①特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、②その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。

　また、明細書のサポート要件（同号）の存在は、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。

(3) そして、特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、いわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件（36条６項１号）に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、①具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、②特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、**所望の効果**（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。

(4) 明細書のサポート要件（36条６項１号）が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるからである。また、このことは、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害

するおそれを生じ、特許制度の趣旨（１条）に反することになるからである。

以上

出典：知財高裁平成17年11月11日判決「パラメータ事件」

Q11　特許法第36条第６項第２号を規定する理由を説明せよ。

特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要だからである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p131

Q12　特許法第36条第６項第２号に規定する記載要件について説明せよ。

(1) 特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性を要求するものである。特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性、進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて特許権の権利範囲が定められるという点において重要な意義を有するものであり、一の請求項から必ず発明が明確に把握されることが必要だからである。特許を受けようとする発明が明確に把握されなければ、新規性、進歩性等の特許要件の判断が的確にできず、特許発明の技術的範囲も理解し難いからである。

(2) 発明の把握は、法36条５項の規定により請求項に記載された発明特定事項に基づいて行う。
ただし、特許発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、請求項の記載のみだけではなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する（70条２項）。

(3) 本号違反の類型としては、①請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合、②発明特定事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合、③請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、又はいずれのカテゴリーともいえないため、発明が不明確となる場合、④発明特定事項が選択肢で表現されており、その選択肢同士が類似の性質又は機能を有しないため、発明が不明確となる場合、⑤範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合、等が挙げられる。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p273-277
「工業所有権法逐条解説」［22版］p131
特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第２章第３節2.2

Q13　製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）における、特許法第 36 条第６項第２号の取扱いについて説明せよ。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、特許請求の範囲の記載要件違反（36条６項２号）に留意すべきである（49条４号）。特許権の権利範囲は特許請求の範囲によって確定するためである（70条１項）。

題意より、出願に係る発明がいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、出願時において、物を構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在する場合に成立する。

したがって、このような不可能・非実際的事情が存在しない場合、出願に係る発明は不明確と判断される（36条６項２号）。

以上

出典：「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」

Q14　プロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する特許法第 36 条第６項第２号の拒絶理由を解消するために、出願人の対応について説明せよ。

出願人は、当該拒絶理由を解消するために、以下の対応をとることができる。

(1) 該当する請求項の削除（17条の２第１項）
(2) 該当する請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正（同）
(3) 該当する請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正（同）
(4)「不可能・非実際的事情」についての意見書等による主張・立証（50条）

以上

出典：「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」

Q15　特許法第36条第６項第３号に規定する記載要件について説明せよ。

請求項ごとの記載が簡潔であることを要する（６項３号)。特許請求の範囲の記載は権利解釈に当たっての基礎となるものであるから、第三者にとって理解しやすいように簡潔な記載を要求するものである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p131

Q16　明細書の発明の詳細な説明と特許請求の範囲の記載との関係を説明せよ。

(1) 発明の詳細な説明は、発明開示の代償として権利を付与するという制度趣旨より、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する（施規24条様式29備考８）。両者に記載された用語が不統一で、対応関係が不明りょうな場合は、法36条６項１号違反として出願拒絶（49条４号）、特許異議の申立て（113条４号）及び特許無効（123条１項４号）、情報提供（施規13条の２第３号）の理由となる。

(2) 特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の記載に基づいて定める際、発明の詳細な説明の記載も考慮して請求の範囲に記載された用語の意味が解釈される（70条２項）。発明の詳細な説明中に、特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が記載も示唆もされていないことが明らかである場合には、法36条６項１号違反として上記と同様の扱いがなされる。

以上

Q17　特許法第36条第４項第２号について説明せよ。

(1) 法36条４項２号は、特許を受けようとする者が特許出願時に知っている先行技術があるときは、それが記載された文献等に関する情報を、明細書中に開示することとする旨を規定する。

(2) 出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、改正前は努力規定となっていた先行技術文献情報の開示を義務化することにより、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すものである。

(3) 出願に係る発明に関連する文献公知発明（29条１項３号）のうち、特許を受けようとする者が特許出願時に知っているものの情報の所在を記載する（36条４項２号）。法29条１項３号に掲げる文献公知発明のみが対象となり、いわゆる公知発明（同１号）や公用発明（同２号）は含まない。出願人の開示負担の軽減等のためである。

明細書中に開示がない場合には、審査官から通知をして開示を促し（48条の７）、それでもなお開示しない場合には拒絶理由を構成することとする（49条）。ただし、開示義務違反を理由とした特許異議の申立て又は無効審判の請求が多発する可能性があることを考慮して、特許異議の申立ての理由とはされておらず、無効理由とはされていない。

以上

出典：「平成14年改正　産業財産権法の解説」p79-82
「工業所有権法逐条解説」[22版]p128

Q18　特許出願において適切な書面が提出されなかった場合の法上の取扱いを説明せよ。

(1) 書面不提出の場合

① 明細書が願書に添付されていない場合、補完通知がなされる（38条の２第２項)。かかる場合、手続補完書提出日が出願日として認定される（同６項)。

なお、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願の場合は（38条の３)、明細書及び必要な図面の添付は必要ない。

② 要約書の不提出の場合には補正命令がなされ、従わない場合には出願が却下される（18条１項)。

(2) 書面に記載不備があった場合

法36条４項２号違反に対しては、法48条の７のいわゆる事前通知がなされ、意見書の提出、明細書の補正をする機会が与えられる。治癒しないときは、拒絶理由に該当する（49条５号)。ただし、先行技術文献情報開示制度は審査の迅速化を主目的とするため、特許異議の申立ての理由（113条）及び特許無効の理由（123条）にはならない。法36条４項１号若しくは６項違反は、拒絶理由（49条４号）特許異議の申立ての理由（113条４号）及び特許無効の理由（123条１項４号）に該当する。ただし、法36条６項４号違反は、形式的瑕疵にすぎないため、特許異議の申立ての理由及び特許無効の理由には該当しない。

また、法36条５項違反は、出願人が特定すべきものであるため、拒絶理由（49条)、特許異議の申立ての理由（113条）及び特許無効の理由（123条）とはなっていない。

以上

Q19　発明の単一性（37条）を規定した趣旨を説明せよ。

従来は、審査の便宜等から一発明一出願主義を原則とし、例外として一定の密接な関係を有する複数の発明を１つの出願に含めることを認めるいわゆる併合出願制度を採用していた（旧特38条)。

しかし、技術的に所定の関係を有する複数の発明は、別々に複数の出願とするよりも、１つにまとめて出願するほうが、**出願人にとっては出願手続が簡易になり、第三者にとっては、関連する発明の情報が効率的に入手可能**となり、特許情報の利用や権利の取引が容易となる。さらに、**特許庁にとっては、関連する発明をまとめて効率的に審査**することが可能になる。

そこで、法は、昭和62年の改正で一発明一出願主義を廃し、さらに、平成15年法改正により１つの出願に複数の発明を包含することを許容する一方、その範囲として、発明の単一性の要件を規則等に規定することとした（37条、施規25条の８)。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p143

「特許法概説」［13版］p342-343

Q20　発明の単一性の要件について説明せよ。

「二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有する」ことが必要である（37条、49条４号）。

発明の単一性の要件を満たす場合に、二以上の発明について一の願書で特許出願をすることができることを規定したものである。「技術的関係」について省令に委任することとしたのは、ＰＣＴ規則（ＰＣＴ第13規則）との調和を図るためである。

技術的関係とは、「二以上の発明が同一の又は対応する**特別な技術的特徴**を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している」ことをいう（施規25条の８第１項）。

また、特別な技術的特徴とは、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」をいう（同第２項）。統一的な運用を図るため、技術的特徴を明確化したものである。

さらに、技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか、単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無が判断される（同第３項）。

上記の要件を満たす場合は「一群の発明」に該当することになり、一の願書で特許出願をすることができる（37条）。

以上

Q21　発明の単一性の判断類型について説明せよ。

(1) 基本的な判断類型

① 同一の特別な技術的特徴を有する場合、すなわち、２以上の発明が同一の特別な技術的特徴を有している場合は、発明の単一性の要件を満たすことになる。

② 対応する特別な技術的特徴を有する場合、すなわち、２以上の発明間で先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通若しくは密接に関連している場合又は特別な技術的特徴が相補的に関連している場合は、発明の単一性の要件を満たすことになる。それぞれの発明が対応する特別な技術的特徴を有しているといえるからである。

(2) 特定の関係にある場合の判断類型

① 物とその物を生産する方法、物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物に該当する場合は、発明の単一性の要件を満たすことになる。

② 物とその物を使用する方法、物とその物の特定の性質を専ら利用する物に該当する場

合は、発明の単一性の要件を満たすことになる。

③　物とその物を取り扱う方法、物とその物を取り扱う物が、「物」の取扱いに適している場合、発明の単一性の要件を満たすことになる。

④　方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物が、「方法」の実施に直接使用することに適している場合、発明の単一性の要件を満たすことになる。

(3) 中間体と最終生成物

中間体に関する発明と最終生成物に関する発明とが、①同一又は技術的に密接に関連している新規な構造要素を有し、②技術的な相互関連性がある場合には、発明の単一性を満たすことになる。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第３章

７．権利取得の手続

Ｑ１　願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を認める趣旨を説明せよ。

明細書、特許請求の範囲又は図面は、審査対象を特定するとともに、技術文献及び権利書としての使命を果たすべきものであるから、出願当初から完全に記載されていることが望ましい。

しかし、先願主義（39条）下では、出願を急ぐあまり無形の技術思想である発明を当初から完全に記載することは一般に困難である。また、出願後に審査官等から拒絶理由を通知された場合にこれを解消する必要もある。このような場合、何ら補正を認めないとすると、当初の明細書等に記載されている発明にもかかわらず、特許を受けられないことにもなり、出願人に極めて酷であり、発明保護の趣旨に反する（１条）。

一方、補正を無制限に認めると、遡及効により第三者に不当な不利益を及ぼし、また、審査遅延等の事務処理上の不都合が生ずる。

そこで、法は、一定の内容的及び時期的制限の下で明細書等の補正を認めている（17条の２等）。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p311-313

Ｑ２　拒絶理由通知後における、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範囲を説明せよ。

(1) 最初の拒絶理由通知時の補正（17条の２第１項１号）

① 願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内において補正が認められる（同条第３項）。したがって、いわゆる新規事項の追加はすることができない。制度の国際的調和、権利付与の迅速化、及び第三者の監視負担の軽減を図ったものである。ここで、「最初に添付した明細書等に記載した事項」には、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含まれる。

② 補正後の特許請求の範囲に記載された発明と、補正前に受けた拒絶理由通知において審査の対象となった発明とが、発明の単一性（37条）の要件を満たす一群の発明に該当しなければならない（17条の２第４項）。審査の結果を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更することを制限するためである。

③ 外国語書面出願については、翻訳文に記載した事項の範囲内において補正しなければならない（同第３項かっこ書）。ただし、誤訳訂正を目的とする場合には、外国語書面に記載した事項の範囲内で補正をすることができる（49条６号）。

④ 国際特許出願については、日本語特許出願は、原文に記載した事項の範囲内において

（184条の６第２項）、外国語特許出願は、翻訳文に記載した事項の範囲内において補正をしなければならない（184条の６第２項、184条の12第２項）。

⑤　分割出願（44条）がされた場合であって、いずれか一方の特許出願について既に拒絶理由が通知されており、当該拒絶理由と同一の拒絶理由を通知する必要があるときは、その旨を通知しなければならない。かかる場合は後述する(3)②の目的の範囲内で補正しなければならない（17条の２第５項）。

(2) 拒絶理由通知を受けた後法48条の７の通知を受けた場合の補正（17条の２第１項２号）

先行技術文献情報及び当該文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加する補正は新規事項の追加には該当しない。しかし、出願に係る発明との対比等の発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を追加したり、先行技術文献に記載された内容を追加して特36条４項１号の不備を解消する補正については新規事項の追加に該当し許されない（17条の２第３項）。

(3) 最後の拒絶理由通知時又は拒絶査定不服審判請求時、最初の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の補正（17条の２第１項１号、３号、４号）

①　明細書等の補正は、最初の拒絶理由通知時と同様、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内等で認められる（17条の２第３項、４項）。

②　ただし、特許請求の範囲の補正は、上記に加え（同項）、さらに請求項の削除（同５項１号）、特許請求の範囲の限定的減縮（２号）、誤記の訂正（３号）、拒絶理由に示す事項についてする明りょうでない記載の釈明（４号）を目的とするものに限り認められる（17条の２第５項）。最後の拒絶理由通知後は特許請求の範囲の拡張、変更を不可能とし、審査対象の変更による審査負担の増大を防止するため、先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲で補正を認めた。

また、特許請求の範囲の限定的減縮（２号）の場合には、補正後の発明が出願の際独立して特許を受けられるものでなければならない（17条の２第６項）。再度の拒絶理由通知を防止し、迅速な審査をするためである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p54, p56

特許・実用新案審査基準第Ⅳ部

Ｑ３　明細書等の補正の効果を説明せよ。

(1) 補正が適法な場合

補正の効果は出願時まで遡及し、補正後の内容で審査される。

(2) 補正が不適法な場合

①　内容的制限違反の場合

（ｉ）17条の２第１項１号（50条の２の通知を除く）の補正

新規事項を追加する補正等（17条の２第３項、４項）は、拒絶の理由（49条１号）となる。新規事項を追加する補正は、特許異議の申立ての理由（113条１号）、特許無効の理由（123条１項１号）となる。

ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願のいわゆる翻訳文新規事項の追加は、特許異議の申立ての理由（113条１号かっこ書）、特許無効の理由（123条１項１号かっこ書、184条の18）、情報提供の理由とはならない。書面選択を誤ったという形式的瑕疵にすぎないからである。

しかし、外国語書面出願又は外国語特許出願の補正が、外国語書面又は原文の記載事項の範囲を超えてなされた場合には、上述の新規事項追加補正の場合と同様に取り扱われる（49条６号等）。

（ⅱ）17条の２第１項１号（50条の２の通知の場合）又は第３号の補正

特許査定謄本送達前に不適法なことが認定されたときは、当該補正は決定をもって却下される（53条１項）。拒絶理由とすると、再度の拒絶理由通知により補正が可能となり、審査の迅速性が確保されにくいからである。この却下決定に対しては、不服を申し立てることができないが（53条３項）、拒絶査定不服審判（121条）において併せて争うことができる。

特許査定謄本送達後に認定されたときは、新規事項を追加する場合（17条の２第３項）のみが特許異議の申立ての理由（113条１号）、特許無効の理由（123条１項１号）となり、他は許容される。法17条の２第５項、６項の要件は、再度の審査を回避するために設けられたものであり、実体的な瑕疵があるわけではないからである。

②　主体的、時期的制限違反の場合

特許庁長官による弁明書提出機会が与えられた後、手続却下処分の対象となる（18条の２）。不服の場合は、行政不服審査法に基づく審査請求が可能である。

以上

Ｑ４　特許法第53条第１項（補正の却下）を規定した趣旨を説明せよ。

補正が不適法である場合（17条の２第３項、４項）は、拒絶理由の対象である（49条１号）。

しかし、最後の拒絶理由通知に対する補正が不適法である場合についてまで、特許出願の拒絶理由の対象とすると、その補正が不適法である旨の拒絶理由を再度通知し、更にその拒絶理由通知に対しては、補正が可能となる。そのため更に補正について審査を行う必要があり、**審査の迅速性が確保されにくい**こととなる。

そのため最後の拒絶理由通知等に対する補正については、補正却下の対象とした（53条）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p228-229

Ｑ５　いわゆる国内優先権制度の趣旨を説明せよ。

従来、基本発明を基礎として改良発明等をした場合には、別に出願するか、又はもとの出願を補正しなければならなかった。

しかし、改良発明等を別に出願する場合には、別出願に係る発明はもとの発明と実質的に同一として拒絶（39条、49条２号）されることがあった。また、もとの出願を補正する場合にも新規事項追加等により拒絶又は補正却下（17条の２第３項、49条１号、53条等）されるおそれがあった。

一方、特許協力条約に基づく国際出願において自己指定（ＰＣＴ８条(2)(b)）した場合に、その指定の効果を我が国において認める必要もあった。

そこで、法は、基本的な発明の出願後に、**当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめて出願し、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護**する国内優先権制度を設けた（41条）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p168

「特許法概説」［13版］p352-353

Ｑ６　特許法第42条第１項を規定した理由を説明せよ。

優先権制度は改良発明を取り込んだ新出願へ乗り換える制度であるため、競合出願の排除、重複審査、重複公開の回避の点から先の出願をみなし取下げとすることにした。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p176

Ｑ７　いわゆる国内優先権の主張要件を説明せよ。

(1) 先の出願が後の出願の際に特許庁に係属していなければならない（41条１項３号、４号、５号）。権利取得できなくなった出願が実質的に復活すること等、法的安定性を害するためである。

(2) 先の出願が特許出願又は実用新案登録出願でなければならない（41条１項柱書）。

① 実用新案登録出願を含めたのは、保護対象が同質だからである（２条１項、実２条１項）。

② ただし、意匠登録出願は含まない。その理由として、(ⅰ)優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる基本発明及びその改良発明を随時出願し、後にこれらを一つの出願にまとめて出願することを認めるものであるが、意匠登録出願は、技術開発の最終段階である製品化開発で生まれるデザインを対象としており、基本的に優先権制度の趣旨になじまないこと、(ⅱ)意匠登録出願は、特許出願又は実用新案登録出願とは先後願関係に立たないこと等の点が掲げられる。

③ 分割出願、変更出願等は含まない（41条１項２号)。これを認めることとするとそれらの出願が分割又は変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することによる。

④ なお、我が国を指定国に含む国際出願も先の出願たり得る。我が国における特許出願又は実用新案登録出願とみなされるからである（184条の３、実48条の３)。

(3) 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ている範囲で認められる（41条１項柱書)。記載されていなければ、先願主義（39条）に反するからである。

① 後の出願については、後の出願の際に特許請求の範囲に記載されていない発明でも、後の出願当初の明細書又は図面に記載されていれば、補正により特許請求の範囲に含めることで、優先権を主張することができる。

② 先の出願については、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されていれば、優先権主張の基礎とすることができる。ここで、「最初に」としたのは先願主義（39条）の原則を明確にしたものである。したがって、補正により削除した事項も優先権主張の基礎とすることができる。

③ 先の出願が外国語書面出願である場合については、外国語書面に記載された発明が基準とされる（41条１項柱書かっこ書)。

④ 先の出願が国際特許出願の場合には、「願書に最初に添付した明細書又は図面」は、国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面をいう（184条の15第４項)。

(4) 先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければならない（41条１項ただし書)。

(5) 後の出願は先の出願日から１年以内に行われなければならない（同項１号)。パリ条約等の優先権制度と均衡させるためである。なお、期間の徒過が故意によるものであった場合を除き、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによるものである場合、救済措置の適用がある（同かっこ書)。

(6) 経済産業省令で定める期間内に優先権を主張する旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない（同条４項)。意思の確認及び先の出願を特定するためである。

以上

Ｑ８　いわゆる国内優先権の効果を説明せよ。

(1) 要件具備の場合

① 法29条等の所定の規定の適用については、優先権の主張を伴う特許出願は先の出願時にされたものとみなされる（41条２項)。発明の開示時期に応じた保護を与えるためである。

ただし、先の出願が国内優先権又はパリ条約等に基づく優先権の主張を伴う場合、その主張の基礎となった出願の明細書等に記載されていた発明については、累積的に優先権主張の効果を認めないこととした（41条２項かっこ書)。実質的に優先期間の延長となるからである。

② 所定の場合に先の出願が出願公開等がされたものとみなされ、法29条の２等の規定が適用される（41条３項)。先の出願において開示された発明についても先願の地位を与えようとするものである。ただし、**優先権の累積的主張**に係る発明については、かかる擬制はない（同項かっこ書)。なお、先の出願が国際特許出願である場合、国際公開があったものと擬制される（184条の15第４項)。

先行技術効果が発生する発明は、優先権の主張を伴う特許出願が外国語書面出願である場合、又は優先権の主張を伴う特許出願が外国語特許出願である場合、外国語書面又はいわゆる原文に記載された発明のうち、先の出願の当初明細書等に記載された発明である（41条３項、184条の15第３項)。また、先の出願が外国語書面出願である場合、外国語書面に記載された発明が基礎となり、先の出願が外国語特許出願である場合、いわゆる原文に記載された発明が基礎となる（41条３項、184条の15第４項)。

③ 先の出願はその出願日から省令で定める期間経過時に取下擬制される（42条１項)。競合出願を排除し、重複審査、重複公開を回避するためである。省令期間内としたのは、優先権主張の見直し及び出願公開の準備期間を考慮したものである。

先の出願が国際特許出願である場合には、国内処理基準時又は国際出願日から省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時に取下擬制される（184条の15第４項)。ＰＣＴ23条、40条を考慮して取下擬制の時期を調整したものである。

(2) 要件不備の場合

国内優先権の利益は認められず、実際の出願時を基準にして特許要件等が判断される。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p171-176, p647-650

Ｑ９　パリ条約による内国民待遇の原則を導入した趣旨を説明せよ。

パリ条約は、属地主義を前提とした調整法規である。属地主義の下では、各同盟国は、自国民に有利なように外国人を不利に取扱うことが可能である。

しかし、このような差別的取り扱いを許したのでは、工業所有権の国際的保護という条約の目的を達成することはできない（パリ条約１条（1））。

そこで、パリ条約は、属地主義を前提とする内国民待遇の原則を採用した（パリ条約２条）。

以上

Q10　パリ条約による優先権（パリ４条）の制度趣旨を説明せよ。

パリ条約は、いわゆる属地主義下、内国民待遇の原則を採用しているため（パリ２条、３条）、外国で工業所有権の保護を受ける場合には、各国毎の法律に従って特許出願等をしなければならない。

しかし、同一の発明について複数国に特許出願等を行う場合、翻訳等の準備や各国毎に異なる手続が必要となるため、特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。

そこで、このような出願人の時期的・手続的負担を軽減し、**内国民待遇を手続面から実効**あらしめるためにパリ条約による優先権制度を規定している（パリ４条）。

以上

Q11　ＴＲＩＰＳ協定による最恵国待遇の原則を導入した趣旨を説明せよ。

近年、二国間又は地域的な複数国間協定が多く締結されている。

しかしこのような協定は、大国が一方的措置による威嚇を背景にした交渉により他国から譲歩を引き出すことに利用され、協定を結ばない国が差別状態に置かれる原因になっていた。

そこで、ＴＲＩＰＳ協定は、知的所有権の保護に関して、最恵国待遇の原則を採用した（ＴＲＩＰＳ協定４条）。

以上

Q12　パリ条約による優先権（パリ４条）の発生要件を説明せよ。

パリ条約による優先権が発生するためには、いわゆる第１国出願が以下の要件を満たす必要がある。

(1) 第１国出願が、同盟国の国民又はいわゆる準同盟国国民による出願でなければならない。これらの者がパリ条約の利益を受けることができるからである。

(2) 第１国出願が、いずれかの同盟国への出願でなければならない（４条Ａ(1)）。優先権は、パリ条約上認められる特別の利益だからである。

(3) 第１国出願が、正規の出願でなければならない（４条Ａ(1)）。ここで「正規の出願」とは、結果のいかんを問わず、出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいい、同盟国の国内法令又は条約により正規の国内出願とされるすべての出願が含まれる（同(2)(3)）。

(4) 最先の出願でなければならない（４条Ｃ(2)）。優先権主張の連鎖を避けるためである。ただし一定の例外がある（同(4)）。

(5) 特許、実用新案等の特定種類の出願でなければならない（４条Ａ(1)、Ｉ）。条約上特に重要な保護対象だからであり、サービス・マーク等の４条Ａ(1)に規定されていないものに優先権を認めるのは各同盟国の自由である。

（マイクロ・ユニット）

パリ優先権が発生するには、同盟国民等による同盟国への正規かつ最先の特許出願等であることを要する（パリ４条Ａ、Ｃ等）。

以上

Q13　パリ条約による優先権（パリ４条）の主張要件を説明せよ。

パリ条約による優先権が発生するためには、いわゆる第２国出願が以下の要件を満たす必要がある。

(1) 第２国出願の出願人は、第１国出願の出願人又はその承継人でなければならない（４条Ａ(1)）。本制度は、第１国出願人を保護するための制度だからである。ここで「承継人」とは、優先権の承継人である。承継人を含めたのは、各国の出願人適格の相違を考慮したからである。

(2) 第２国出願の同盟国が、第１国出願とは異なる同盟国でなければならない（４条Ａ(1)）。同一国であればその国の国内法の問題であり、条約の問題ではないからである。

(3) 第２国出願の客体と第１国出願の客体が同一でなければならない（４条Ａ(1)）。異なる客体に優先権を認めると第２国の内国民の利益を不当に害するからである。

ただし、各国法制の相違等から、客体の同一性は実質的なもので足りる（同Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）。すなわち、客体の同一性は第一国出願の出願書類全体により判断され（同Ｈ）、一定

の出願間では出願形式の変更が認められる（同Ｅ）。また、いわゆる複数優先及び部分優先が認められ（同Ｆ）、優先権の利益を保有して出願分割もできる（同Ｇ）。

(4) 第２国出願は、優先期間内に出願されなければならない（４条Ｃ(1)）。ここで「優先期間」とは、優先権を保有して第２国に出願できる期間をいい、特許、実用新案については12月である。なお、期間の徒過が故意によるものであった場合を除き、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによるものである場合、救済措置の適用がある（43条の２、実11条１項で準用する特43条の２）。

また、意匠、商標については６月である。出願人の準備期間と第２国の内国民との利益の調和を図ったものである。なお、実用新案から意匠へ出願変更した場合の優先期間は６月である（同Ｅ(1)）。

(5) 適法な優先権主張の手続をしなければならない（４条Ｄ）。

第１国出願の日付と国名を明示した申立てをしなければならない（同(1)）。優先権の潜在性、任意性により、意思表示を明確にするためである。

また第２国が要求する場合は、第１国の出願書類の謄本、出願の日付を証明する書面及び訳文を提出しなければならない（同(3)）。第２国が客体の同一性や出願日を判断する資料とするためである。

さらに、出願の際には、上記以外の手続を要求することはできない（同(4)）。優先権の主張を容易にするためである。また、手続違背の場合の効果は、優先権の喪失を限度とする（同(4)ただし書）。

（マイクロ・ユニット）

パリ優先権の主張は、第一国出願人等が優先期間内（４条Ｃ(1)）に同一の発明等（同Ｅ、Ｈ、Ｆ）について他の同盟国へ適法な手続（同Ｄ）を伴って出願した場合に認められる（同Ａ）。

以上

Q14　パリ条約による優先権（パリ４条）の効果を説明せよ。

パリ条約による優先権の効果は、第１国出願と第２国出願との間に行われた行為によって、第２国出願は不利な取扱いを受けず、この行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない、というものである（パリ４条Ｂ）。

ここで「不利な取扱いを受けない」とは、拒絶、無効にされないことをいい、例えば、新規性を失わず、後願ともされないことをいう。また「いかなる権利」には、先使用権や先願権等が含まれ、「使用の権能」には、我が国特69条２項２号の権能が含まれる。

我が国国内法との関係は、憲法98条２項及び特26条によって、パリ条約における自己執行的規定については直接国内法の内容をなす。

また、ＷＴＯ加盟国での出願にも優先権が生じ、かつ、当該国の国民はパリ条約上の優先権の利益を受けることができる（ＴＲＩＰＳ２条、３条、特43条の３）。

以上

Q15　パリ条約による優先権の効果（パリ４条Ｂ）と特許法第29条の２との関係について論ぜよ。

(1) パリ条約による優先権の主張（パリ４条）があった場合、出願公開や外国語書面出願の翻訳文提出期間の起算点については第一国出願日であることが明定されている（36条の２第２項かっこ書、64条）。しかし、法29条の２については何ら規定されていない。そのため、パリ条約による優先権の主張（パリ４条）を伴う出願については、法48条の３と同様に、現実の日本の出願日を基準とするかが問題となる。

(2) しかし、パリ条約４条Ｂによれば、優先権の主張の効果として、①最初の出願日から優先権の利益を享受している後の出願日までの期間内に生じた事実によりその後の出願が不利な取扱いを受けることがないこと及び②この事実によっては第三者の何らの権利も発生させることができないことになっている。

(3) したがって、パリ条約による優先権（パリ４条）の利益を享受している出願は、上記①により、その優先権の基礎となっている第一国出願の後に出願された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であって出願公開等がされたものであることを理由として拒絶されたり、特許後においてその特許が無効とされることはないと解する。

(4) また、優先権の利益を享受している出願が出願公開等がされた場合においては、我が国におけるその出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている発明であって、その優先権の基礎となっている第一国出願の出願書類の全体中に記載されているものについて、第三者の出願が当該第一国出願後出願公開等されるまでの間に提出されているものであるときは、上記②により、何らの権利も取得できず、拒絶され、特許後においてはその特許が無効とされると解する。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p92-93

Q16　外国語でされた国際特許出願の国内段階移行手続について説明せよ。

(1) 国際特許出願の出願人が手続を行う（184条の４）。出願人が在外者の場合は、国内処理基準時までは特許管理人（８条）によらず自ら手続を行うことができる（184条の11第１項）。

(2) 国内書面提出期間内に国内書面を特許庁長官へ提出し（184条の５第１項)、所定の手数料を納付しなければならない（同２項５号)。これらの手続をとらないと補正命令後、国際特許出願が却下され得るからである（同３項)。

(3) 国内書面提出期間内に国際出願日における明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を提出する（184条の４第１項)。翻訳文を提出しないと国際特許出願は取下擬制されるからである（同３項)。ただし、図面の中の説明について翻訳文の提出がない場合は図面の中の説明はないものと取り扱われる。また要約の翻訳文の提出がない場合は補正命令後、出願却下とされ得る（184条の５第２項４号、３項)。

(4) 国内書面提出期間満了前２月以内に所定の書面の提出（184条の５第１項）があった場合は、翻訳文提出特例期間内に翻訳文の提出が認められる（184条の４第１項ただし書)。

さらに国際特許出願が取下擬制された場合であっても（同３項)、期間の徒過が故意によるものであった場合を除き、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより翻訳文を提出すれば（同４項)、国内書面提出期間が満了する時に翻訳文が提出されたものとみなされる（同５項)。

(5) 外国語特許出願について、国際段階でＰＣＴ19条補正を行った場合は、法184条の４第１項の翻訳文に代えて補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる（同２項)。

また、更に補正後の翻訳文を提出することもできる（同６項)。

(6) 国際段階でＰＣＴ34条補正を行った場合は、国内処理基準時の属する日までに、その日本語による翻訳文を提出する（184条の８第１項)。提出がない場合は、補正がされなかったものとみなされるからである（同３項)。

以上

Q17　特許出願の分割を認めている趣旨を説明せよ。

法は、審査の便宜等のため、発明の単一性を設け（37条)、これに違反する場合は出願を拒絶する（49条４号)。

しかし、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨を踏まえ、特許出願に含まれる、**発明の単一性の要件を満たさない発明等にもできるだけ保護の道を開く**べきである。また、出願人が**明細書のみに記載した発明を後日別出願して権利化**することを希望する場合がある。

そこで、法は、特許出願の分割を認めている（44条)。

以上

出典：特許審査基準第Ⅵ部第１章第１節１

Q18　特許出願の分割における客体的要件を説明せよ。

(1) 原出願が２以上の発明を包含するものでなければならない（44条１項)。発明ごとの権利化を図るのが制度の目的だからである。

(2) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている事項の範囲内であることを要する。分割の遡及効により先願主義（39条）に反することになり、第三者に不利益を与えるからである。

① 「最初の」であるから、新規事項を追加することはできない。原出願について補正できる範囲で分割出願をすべきだからである。

② 「明細書、特許請求の範囲又は図面」であるから、分割し得るのは、特許請求の範囲に記載された発明に限定されない。明細書等に記載された事項は、原出願当初から特許請求の範囲に記載できた事項であり、この範囲で分割を認めても公開の代償として特許権を付与する特許制度の趣旨に反せず、第三者に不利益を与えることもないからである。したがって、要約書にのみ記載した事項は含まれない。

③ 原出願が外国語書面出願である場合、分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内（ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む。）であることを要する。

④ 原出願が国際特許出願である場合の「明細書等」は、国際出願日における国際出願の明細書等である（184条の３第１項)。外国語書面出願制度に鑑み、原出願の国際出願日における明細書等及び分割直前における明細書等に基づいて判断する。ただし、原出願が外国語特許出願の場合の国際出願日における明細書等については、その明細書等と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文に基づいてその判断をすれば足りる。いわゆるみなし国際出願も同様である（184条の20)。

(3) さらに法44条１項２号又は３号の分割については、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であることを要する。

(4) 分割直前の原出願の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないことを要する。原出願の一部を抜き出すという分割の意義を没却しないためである。

(5) 分割出願の結果、いずれか一方の特許出願に係る拒絶の理由と同一の拒絶理由を通知する場合は、その旨が併せて通知される（50条の２)。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅵ部第１章第１節, 第Ⅶ部第１章6.1, 第Ⅷ部6.1

Q19　特許査定・拒絶査定後の分割出願は、一定の制限を課すこととした理由を説明せよ。

実効的な権利取得の支援及び手続の無駄の解消の観点から、「補正をすることができる期間内」に加え、特許査定後及び拒絶査定後の一定期間にも、出願の分割を認めることとした。

一方、分割時期・権利化時期を先延ばしする目的で審判を請求するといった制度濫用のおそれがある一方、審判請求前までに出願を分割する機会が十分に与えられていると考えられることから、審決が出された後や、審判請求後に特許査定・拒絶査定がなされた後については、分割可能時期への追加は行わないこととした。

以上

出典：「平成18年特許法等の一部改正　産業財産権法の解説」p58

Q20　実用新案登録出願から特許出願への変更を認めている理由を説明せよ。

出願人が出願形式（特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願）の選択を誤ったり、もとの出願を出願した後に事業計画を変更した等の理由により、出願後に他のより有利な出願形式に改めたいと考える場合が生ずることがある。

そこで、法は、一定の制限された期間内に出願の変更を認めている（46条１項、２項）。

以上

出典：特許審査基準第Ⅵ部第２章１

Q21　実用新案登録出願から特許出願の変更における時期的及び客体的要件を説明せよ。

(1) 時期的要件

① 原出願日から３年を経過した後は、出願変更できない（46条１項）。出願審査請求が可能な期間に対応させたものである（48条の３）。ただし、不責事由がある場合、救済規定の適用がある（46条５項）。

② 実用新案権の設定登録後は、出願変更できない。

③ 原出願が国際実用新案登録出願の場合は、一定の時期的制限がある（184条の16）。すなわち、日本語実用新案登録出願については所定の書面の提出及び手数料納付後、外国語実用新案登録出願については更に翻訳文提出後でなければならない。これらの出願が我が国で手続的に確定している必要があるからである。

(2) 客体的要件

① 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、

実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることを要する（46条１項)。

② 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載事項の範囲内にあることを要する。

③ 原出願が国際実用新案登録出願の場合の「明細書等」は、原出願の国際出願日及び変更直前における明細書等である。

以上

出典：特許・実用新案審査基準第Ⅵ部第２章, 第Ⅷ部6.2

Q22　出願審査請求制度を採用した趣旨を説明せよ。

我が国特許法は、権利の安定性や信頼性の確保のため、実体的要件を審査する審査主義を採用するが（47条)、従来はすべての出願を出願順に審査していた。

しかし、近時の技術開発競争の激化は出願件数の増大と出願内容の複雑化、高度化に加え、審査資料の増加をもたらし、審査要員の不足も伴って審査が遅延するに至った。このため、権利化の遅れによる権利の有名無実化という不利益を出願人に与え、出願内容の公開の遅れによる第三者の重複研究、重複投資等の弊害を招くとともに、重複出願をも招き、審査がさらに遅延するに至った。一方、出願の目的と価値はすべて同一ではなく、防衛的出願や誤算的出願が多いことは、経験的事実の示すところである。

そこで、真に権利化を希望する出願のみを実体審査することにより審査対象を減少させて審査の促進を図るべく、昭和45年の改正により出願審査請求制度を採用した（48条の２等)。同時に、本制度を実効あらしめるべく、出願公開制度（64条）と、先願範囲の拡大規定（29条の２）を採用した。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p397-400

Q23　出願審査請求の請求期間を説明せよ。

(1) 原則として出願の日から３年以内である（48条の３第１項)。

「出願の日」とは、原則として特許庁に願書が到達した日をいうが、分割、変更出願（44条、46条）については原出願日をいう。また、パリ条約又はパリ条約の例による優先権主張出願（パリ４条）については我が国の出願日（パリ４条の２(5))、国際特許出願（184条の３）については国際出願日、国内優先権主張出願については後の出願日（41条２項）をいう。優先権を伴わない出願との衡平を図るためである。

(2) ただし、期間の徒過が故意によるものであった場合を除き、経済産業省令で定める期間

内に限り、経済産業省令で定めるところによるものである場合、救済措置の適用がある（48条の３第５項）。この場合、取下擬制が掲載された公報発行後、出願審査の請求があった旨が掲載された公報の発行前に善意に日本国内において発明の実施等をしている者には、通常実施権が発生する（同８項）。

(3) また、分割、変更出願の場合は３年経過後でも、分割、変更の日から30日以内であれば請求できる（48条の３第２項）。出願日遡及により３年経過した場合に請求ができなくなる不合理を是正するためである。

(4) 国際出願の特例

① 出願人が請求する場合、日本語特許出願にあっては所定の書面を提出し、かつ、手数料を納付した後、外国語特許出願にあってはそれらに加え翻訳文を提出した後でなければ請求できない（184条の17）。我が国国内段階への移行において国際特許出願が手続的に確定する必要があるからである。

② 第三者が請求する場合、国内書面提出期間の経過後でなければ請求できない（同）。国際出願は出願人からの明示の請求がある場合を除き、国内書面提出期間が経過するまでは、締約国の国内官庁は処理又は審査を開始してはならないこととなっている（PCT23条、40条）ことから、それに合わせて時期を制限したものである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p211, p653

Q24　分割出願の審査において、特許法第50条の２の規定に基づく通知を受けた場合、１回目の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知が通知された場合と同様の補正制限を課すことにした趣旨を説明せよ。

(1) 従来の制度では、もとの特許出願の審査において既に拒絶の理由が通知されている発明をそのままの内容で再度分割出願することが可能であり、もとの特許出願の審査において通知された拒絶の理由を十分精査するよう特許出願人に促す仕組みになっていなかった。

(2) そのため、①権利化時期を先延ばしすることのみを目的として、あるいは②別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、拒絶理由通知の内容や明細書等の記載内容を充分に精査せずに、同じ発明を繰り返し分割出願するといった**分割出願制度が濫用**されているとの指摘があった。

(3) また、出願人による**拒絶理由通知書の精査を促し、不要な分割出願**を抑制する仕組みが必要である。

(4) これより分割出願の審査において、特許法第50条の２の規定による通知を受けた場合、１回目の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知が通知された場合と同様の補正制限を課すことにした（17条の２第５項、６項）。

以上

出典：「平成18年意匠法等の一部改正　産業財産権法の解説」p49-50
「工業所有権法逐条解説」[22版]p224-225

Q25　特許法第50条の２の要件を説明せよ。

(1) 審査官は、特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合（50条）において、当該拒絶の理由が、他の特許出願についての拒絶の理由の通知（50条）に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない（50条の２）。

(2) ここで、「他の特許出願」は、「当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に特許法第44条第２項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているもの」に限られる（50条の２かっこ書）。

したがって、①「当該特許出願」に法44条２項の規定が適用され、「当該特許出願」と「当該他の特許出願」が同時に出願されたこととなっている場合、②「当該他の特許出願」に法44条２項の規定が適用され、「当該特許出願」と「当該他の特許出願」が同時に出願されたこととなっている場合、③「当該特許出願」と「当該他の特許出願」の両方に法44条２項の規定が適用され、「当該特許出願」と「当該他の特許出願」が同時に出願されたこととなっている場合、上記に該当する。

(3) また、拒絶の理由の通知（50条）としては、審査において通知されたものだけでなく、前置審査（162条）や拒絶査定不服審判（121条）において通知されたものも含まれる（50条の２かっこ書）。

(4)「当該特許出願について出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかった」（50条の２かっこ書）とは、例えば、①当該特許出願についての出願審査の請求（48条の３）をした後に拒絶理由通知（50条）を受けた場合や、②出願後の権利承継（33条１項）により「当該特許出願」と「当該他の特許出願」の出願人が異なっており、かつ「当該特許出願」についての出願審査の請求のときに「他の特許出願」が出願公開（64条）前であったために、拒絶理由通知書の閲覧等ができなかった場合等、が該当する。

(5) 特許法第50条の２の規定による通知を受けた場合、１回目の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知が通知された場合と同様の補正制限を課すことにした(17条の２第５項、６項)。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[22版]p224-225

Q26　拒絶理由通知を受けた者がとり得る措置を挙げよ。

(1) **意見書提出（50条）**

① 拒絶理由通知の内容に承服できない場合には、意見書を提出し、本願は引用例に対して新規性、進歩性等を有する等、本願には拒絶理由がない旨を主張することができ、この意見書を基にして審査官が特許出願を再審査する。弁明の機会なく拒絶査定を行うことは酷であり、また、審査官にも全く過誤がないとはいえないからである。

この意見書によって、審査官の誤解が解消し、拒絶理由がないと判断されれば、特許を受けることができる。

② ただし、審査官の指定期間内に提出しなければならない（50条）。

③ なお、誤って拒絶理由が「最後」のものとして記載されている場合には、「最後」でない旨を意見書において主張することができる。

(2) **補正書提出**又は誤訳訂正書の提出**（17条の２）**

① 出願人は一定の要件下で明細書、特許請求の範囲及び図面の補正をすることができ、適法な補正があった場合には補正内容につき遡及効が認められる。発明の記述の困難性に鑑みて出願人を保護するためである。

この補正によって、引用例との差異が明確になり、記載不備が解消し、あるいは不適法な補正を補正前の状態に戻すこと等により、拒絶理由が遡及的に解消すれば、特許を受けることができる。

② 補正の対象は、明細書、特許請求の範囲又は図面である。

③ 補正できる期間は、法50条の規定により指定された期間内に限られる（17条の２第１項ただし書）。

④ 補正できる範囲は、補正の遡及効による第三者の不利益を防止するために、新規事項追加は許されない（法17条の２第３項）。ただし、誤訳訂正については、原文記載事項の範囲内なら翻訳文に記載された事項の範囲を超える補正が可能である（同３項）。また、いわゆるシフト補正違反も許されない（同４項）。

特に、「最後」の拒絶理由通知に対しては、**補正が先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限**されている（17条の２第５項、６項）。また、既に拒絶理由を受けている発明について分割出願をし、同一の拒絶理由を受けた場合（50条の２）についても同様である（同項）。

⑤ 具体的な手続としては、手続補正書を提出することが必要である（17条４項）。ただし、外国語書面出願について誤訳の訂正を目的としてする補正は、誤訳訂正書を提出しなければならない（17条の２第２項）。

(3) **出願の分割（44条）**

① 出願人は一定の要件下で出願を分割し、１又は２以上の新たな出願をすることができ、適法な分割があった場合には分割出願につき遡及効が認められる（44条２項）。形式的瑕

疵にすぎない発明の単一性（37条）違反等から、出願人を救済するためである。

発明の単一性に違反しているとの拒絶理由が通知された場合に、出願の分割により拒絶理由を解消することができる。また、複数請求項のうち一部の請求項に拒絶理由があった場合に、出願の分割により拒絶理由のある請求項のみを原出願から切り離し、原出願を迅速に権利化できる。

② ただし、原出願が２以上の発明を包含しており、かつ、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が原出願の最初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている事項の範囲内でなければならない（44条１項柱書）。

③ 補正が可能な期間であれば特許出願の分割をすることができる（同項１号）。

④ 具体的な手続としては、所定事項を記載した新たな出願をすることを要する（同項）。なお、出願審査の請求（48条の３）も、別途行わなければならない。

(4) 出願変更（実10条１項、意13条１項）

① 出願人は一定の要件下で特許出願を実用新案登録出願か意匠出願に変更することができ、適法な変更があった場合には変更出願につき遡及効が認められる（実10条３項、意13条６項）。形式的瑕疵にすぎない出願形式の選択の誤りから出願人を救済するためである。

出願形式の誤りに起因する拒絶理由を通知された場合に出願変更により形式選択の瑕疵を解消し、実用新案権や意匠権を取得することができる。例えば、発明の進歩性（29条２項）を欠く一方、考案の進歩性（実３条２項）は満たす場合や、権利客体が技術的思想の創作（２条１項）でなく物品の美的外観（意２条１項）の場合である。

② 変更出願に係る考案等と原出願に係る発明が実質的に同一でなければならない。

③ 変更できる期間は、当該特許出願について最初の拒絶査定謄本送達の日から３月以内であり、実用新案登録出願への変更の場合に原出願日から９年６月以内に限られる（実10条１項、意13条１項）。

④ 具体的な手続としては、所定事項を記載した新たな実用新案登録出願又は意匠登録出願をすることを要する。

(5) その他

① 国内優先権の主張（41条）

出願日から原則１年以内に限り、国内優先権主張出願をすることができる（41条）。国内優先権主張に係る発明については、先の出願時を基準に特許性が判断され（41条２項）、拒絶理由を回避したかたちの発明について特許を受け得る。

② 放置、出願の放棄、取下げ

放置、放棄、取下げのいずれの場合においても、先願権は確保できないが（39条５項）、出願公開（64条）されていれば、第三者の後願を排除することができるため（29条１項、29条の２）、出願人の自由実施は確保され得る。

以上

Q27　拒絶査定を受けた者がとり得る措置を列挙し、説明せよ。

(1) **拒絶査定不服審判の請求（121条１項）**

① 拒絶査定に承服できない場合には、出願人は原査定の取消しと特許をすべき旨の審決を求めて審判を請求することができる（121条１項）。この審判では、続審主義の下（158条）、審判官の合議体により準司法的手続に従って審理判断され、その結果、拒絶査定に瑕疵がありそれが維持できないと判断された場合には、拒絶査定は取り消され、特許を受けることができる。これによって、行政処分の適正、妥当性が担保され、出願人の保護が図られる。

② 審判の請求は拒絶査定謄本送達日から３月以内にしなければならない（121条１項）。ただし、追完（121条２項）、延長（４条）が認められる。

③ 請求には、適式な審判請求書（131条）を提出するとともに手数料の納付を要する（195条別表）。

④ 審理の結果、請求が認容されれば、原査定の取消しと特許をすべき旨の審決又は差戻審決（160条）がなされる。一方、棄却審決がなされた場合には、審決の確定前であれば東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起でき（178条）、審決確定後であれば非常の不服申立手段として再審を請求することができる（171条）。

(2) **拒絶査定不服審判の請求に伴う補正（17条の２第１項４号）**

① 拒絶査定の理由との関係で必要と判断した場合には、出願人は一定の要件下で明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をすることができる。この補正は審査官の最終判断に対して補正を認めるべきとする実務上の要請から認められたものであるが、かかる補正によって拒絶理由を解消できる場合がある。

② 補正の対象は明細書、特許請求の範囲又は図面である（17条の２第１項柱書）。

③ 補正は審判請求と同時にしなければならない（同４号）。

④ 補正の遡及効による第三者の不利益を防止する等の理由から、補正できる範囲は、新規事項を追加するものであってはならず、（17条の２第３項）、シフト補正違反であってはならず（同４項）、かつ、請求の範囲の限定的な減縮、誤記の訂正等を目的とするものに限る（同５項、６項）。ただし、誤訳訂正については、原文記載事項の範囲内で補正できる（17条の２第３項）。

⑤ 手続として、補正書の提出が必要である（17条４項）。ただし、外国語書面出願等について誤訳の訂正を目的としてする補正は、誤訳訂正書の提出が必要である（17条の２第２項）。

⑥ 上記補正があったときは、もとの審査官がその請求を審査するという前置審査に付される（162条）。これは、審判促進の見地から認められたものであるが、早期権利化という点で出願人の保護にもなる。補正後の内容を拒絶査定した審査官がみれば特許すべきか否かを容易に判断でき、事件が簡易迅速に処理されるからである。

(3) **出願の分割（44条１項３号）**

① 出願人は一定の要件下で出願を分割し、１又は２以上の新たな出願をすることができ、適法な分割があった場合には分割出願につき遡及効が認められる（44条２項）。形式的瑕疵にすぎない発明の単一性（37条）違反等から、出願人を救済するためである。

② ただし、原出願が２以上の発明を包含しており、かつ、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている事項の範囲内でなければならない（44条１項柱書）。

③ 最初の拒絶査定謄本送達日から３月以内に特許出願の分割をすることができる（同項３号）。ただし、不責事由があった場合、救済措置の適用がある（同７項）。

④ 具体的な手続としては、所定事項を記載した新たな出願をすることを要する（同項）。なお、出願審査の請求（48条の３）も、別途行わなければならない。

☆出願変更等については省略する。「Q26　拒絶理由通知を受けた者がとり得る措置」を参照のこと。

以上

Q28　実用新案登録に基づく特許出願について説明せよ。

１．定義及び趣旨

(1) 実用新案登録に基づく特許出願とは、実用新案登録の内容との同一性を維持しつつ、実用新案登録後に特許出願に変更することをいう。

(2) 実用新案登録出願は、無審査登録制度により（実14条２項）、出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの係属期間が短いため出願変更の機会が制限されている。

しかし、実用新案権が設定登録された後に、**技術動向の変化や事業計画の変更に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したいという産業界の要請**があった。また、権利についてより長期の存続期間を確保する要請もあり、実用新案権の設定登録後に特許権の設定が必要となる場合があった。

そこで、法は、実用新案登録に基づく特許出願制度を導入した（46条の２）。

２．実用新案登録に基づく特許出願の内容

(1) 主体的要件

変更出願の出願人と、原実用新案権者は同一でなければならない（46条の２第１項柱書）。変更出願は実用新案権者を保護するための制度だからである。

原実用新案権が共有にかかる場合は、共有者全員で変更出願をしなければならない（特38条）。全員の利益を保護するためである。

(2) 客体的要件

① 実用新案権が有効に存続していなければならない（46条の２第１項）。

既に存続期間が満了し、放棄され又は無効審決の確定した実用新案権については変更

出願の基礎とすることができない。一旦消滅した権利を回復させることは妥当ではないからである。

② 実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案技術評価の請求がなされていないことを要する（同２号）。二重の審査を防止するためである。実用新案技術評価書は実用新案権に基づく権利行使に必要であるところ（実29条の２）、実用新案法による保護を求める意思を有する者にはもはや変更出願の利益を認める必要性は乏しい。したがって、実用新案権者等本人以外の者の請求の場合は、実用新案技術評価の請求に係る最初の通知を受けた日から30日以内であれば実用新案登録に基づく特許出願が認められる（46条の２第１項３号）。

ただし、この期間経過後であっても所定の理由がある場合には当該出願が認められる（同条３項）。

③ 特許出願の内容が、基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内にあることを要する（同２項）。先願主義に反しない範囲にのみ出願時遡及効が認められるべきであるからである。

(3) 時期的要件

① 実用新案無効審判が請求された場合において、最初の答弁書提出期間を経過していないことを要する（46 条の２第１項４号）。実用新案登録無効審判の審理において、ある技術の実用新案権の有効性の判断が可能なところまで審理が進んだ段階で、同一の技術について新たな特許出願が行われると、審理を進めてきた請求人の負担が無に帰す可能性がある。また、審理が進んだ段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われ、その特許権が設定された場合に、当該特許権について特許無効審判請求がなされると、同一の技術について、審理が二重に行われることになるためである。

② 実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過していないことを要する（同１項１号）。出願審査請求期間を考慮し特許出願へ変更するか否かを判断するために十分な期間を認めたものである。ただし、不責事由があった場合、救済措置の適用がある（同３項）。

(4) 手続的要件

① 変更出願である旨と原出願の表示を明記して、新出願をしなければならない。手続の確実、主体及び客体の同一性の判断を行うためである。

② 実用新案権を放棄することを要する（同項柱書）。第三者の監視負担及び二重の審査による特許審査の遅延に配慮するためである。

③ 専用実施権者等があるときは、その者の承諾を得なければならない（同４項）。不利益となる場合があるからである。

３．法上の取扱い

(1) 適法な変更出願の場合は、出願時が実用新案登録に係る原出願日に遡及する（同２項本文）。変更出願の実効を図るためである。ただし、変更出願が法29条の２又は実用新案法３条の２の「他の出願」等に該当する場合は遡及しない（同項ただし書）。

(2) 不適法な変更出願の場合には、出願時は遡及しない。すなわち、新たな出願時を基準に新規性等の特許要件が判断される。

以上

出典：「平成16年特許法等の一部改正　産業財産権法の解説」p75-85
「工業所有権法逐条解説」[22版]p199-204

８．出願公開

Ｑ１　出願公開制度を採用した趣旨を説明せよ。

審査の遅延により、出願された発明の内容が長期間公表されないと、**企業活動を不安定**にし、**重複研究**、**重複投資**を招くという弊害が生ずる。そこで、法は、これらの弊害を除去するために、出願公開制度（64条）を採用した。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p236

Ｑ２　出願公開の効果を説明せよ。

(1) 法律上の効果

① 補償金請求権が発生する（65条）。補償金請求権とは、出願公開後特許権の設定の登録前に業として出願に係る発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利をいう（同１項）。出願公開に伴い、自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失の填補のために認められるものである。ただし、仮専用実施権等について設定行為で定めた範囲内についてはこの限りではない（同３項）。

② 拡大された先願の地位が生ずる（29条の２）。すなわち、出願公開等された先願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明等と同一発明を特許請求の範囲とする後願は拒絶される。既に公開された発明等と同一発明について独占権を付与することは、新規発明公開の代償として独占権を付与するという制度趣旨に反し、また、出願審査請求制度の採用に伴い、先願の処理を待たずに後願を処理する必要があるためである。

③ 優先審査制度の利用が可能となる（48条の６）。補償金ではカバーできない出願人の利益の填補及び第三者の取引の混乱を防止するために審査の早期決着をつけるためである。

④ 調査依頼制度の利用が可能となる（194条２項）。秘密性の解除された出願の調査を関係研究機関に依頼することによって、審査の質の向上を図るためである。

⑤ 証明等の請求が可能となる（186条）。出願公開により秘密性が解除されるからである。

(2) 事実上の効果として、公開公報を技術情報として活用することにより、重複研究、重複投資等を防止することができる。

また、公開することによって技術の進歩、産業の発達に寄与する（１条）ことができる。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p403-408

Ｑ３　補償金請求権を認めた趣旨を説明せよ。

出願公開（64条）によって、特許出願の内容は、一般公衆に知られる。そのため、第三者は、その内容を実施することが可能になる。そこで、自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の**損失を填補**するためにその実施をした者に対して補償金を請求する権利を認める必要がある。そこで、法は、補償金請求権（65条）を認めた。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p242

Ｑ４　補償金請求権の発生要件を説明せよ。

(1) 出願公開がされていなければならない（65条１項）。国際特許出願の場合は出願公開が行われないため（184条の９第４項）、日本語特許出願にあっては国際公開が、外国語特許出願にあっては国内公表がそれぞれ要件となる（184条の10）。

なお、出願公開は、特許出願の日（36条の２第２項かっこ書）から１年６月経過後に行われる（64条１項前段）。ただし、出願人の請求により（64条の２）、早期に出願公開が行われる場合もある（64条１項後段）。

(2) 出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告しなければならない（65条１項）。

① 「警告」は、具体的に相手方を特定して行う必要があり、単なる業界紙等への掲載では足りない。

② 補正により特許請求の範囲が拡張又は変更した場合には改めて警告しなければならない。

一方、（ⅰ）願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内において、補正前の請求の範囲を減縮するものであって、（ⅱ）第三者の実施品が補正の前後を通じて技術的範囲に属するときは、補正後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解する。

③ 第三者が出願公開に係る発明であることを知っていたときは警告は不要である（65条１項後段）。

(3) 警告後特許権の設定登録前に第三者が出願に係る発明を業として実施をしていなければならない（65条１項）。

① 「設定登録前」としたのは、設定登録後は特許権で保護されるからである（68条）。

② 「実施」とは、法２条３項各号に掲げる行為をいい、予備的行為（101条）も含む（65条６項）。

(4) なお、補償金請求権の行使は、特許権の設定登録後でなければできない（65条２項）。

(5) 早期に補償金の支払いを請求する場合は、出願審査の請求（48条の３第１項）を行うと

ともに、優先審査の事情説明書を提出すべきである（48条の６）。

以上

出典：「特許法概説」［13版］p405-407
「工業所有権法逐条解説」［22版］p242-247
最高裁昭和63年７月19日判決「アースベルト事件」

Ｑ５　補償金請求権の効力を説明せよ。

(1) その発明を実施した者に対し、いわゆる実施料相当額の補償金の支払いを請求できる（65条１項）。特許発明でないことを理由に不当に低額となるのを防止し、個別の事情を考慮して補償金の額を決定するためである。ただし、仮専用実施権者等については設定行為で定めた範囲内についてはこの限りでない（65条３項）。

(2) 出願後に独自に発明し、出願公開前から実施している者にも請求できると解する。善意実施者といえども警告後に実施する限り法65条１項前段の「者」に該当するからである。

(3) 先使用者（79条）や職務発明の使用者等（35条）の地位を有する者には、請求できないと解する。特許権に対抗できるのに補償金請求権に対抗できないのは不合理だからである。

(4) 本権利の行使は、特許権の行使を妨げない（同４項）。補償金請求権は出願公開後から特許が設定されるまでの実施に対する権利であり、特許後の実施には何ら関係ないものであるとしたものである。

(5) 差止請求（100条）、損害賠償請求（民法709条）は認められない。後に拒絶される場合が多いので、第三者の受ける不利益が過大となるからである。また、特許されるか否かの判断が困難であり、特許請求の範囲も変わり得る状況の下においては、故意又は過失の概念を論じること自体が不合理なので、損害賠償請求も認められない。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」［22版］p243-244
「特許法概説」［13版］p404-405


TAC