

## 特 許

### 1 特許制度と産業財産権

#### (1) 特許権のおこり

BC300 古代ギリシャ 優れた料理人に1年間に限りその料理製造の独占権

AD1500 ヴェネチア共和国 10年間の特許権  
 ガリレオ 揚水装置に特許権を得た

AD1700 英国エリザベス女王時代 専売条例  
 「新規な製造物の最先且つ真正な発明者」に専売権  
 これを近代特許制度の端緒とみる

#### (2) 日本の特許制度

織田信長 楽市楽座制 旧い業者間の特権を排し，市場活性化  
 明治政府 1885年 「専売特許条例」  
 （高橋是清の起草）  
 「発明者他人をして其発明を妄に施用せしめず」

### 2 特許発明の基礎

#### (1) 特許制度の基礎原理

発明者を保護してなお社会的利益を向上させる

社会的利益 新技術の公開 (patent = open)

発明者の利益 実施を独占する

公衆の利益を奪うものではない 保護される技術はそれまで存在しなかつたものであって公衆が失うものはない

社会の受益と発明者の独占とがバランスすること

#### (2) 各国の「発明」の範囲

日 本 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

アメリカ The term “invention” means invention or discovery.  
 自然法則，自然現象，抽象的アイデアの3つのカテゴリーのみが特許の対象から除外される。

EU 発見，科学的理論，数学的方法，審美的創作，精神的な行為，ゲーム又はビジネスを行うための計画，規則及び方法，コンピュータプログラム，単なる情報の提示は発明としない。

#### (3) ビジネス方法 (methods) 特許

'98.7 ステート・ストリート・バンク事件

CAFC 金融業務に関するビジネス方法につき，「有用な具体的実体の

ある結果があるので数学的アルゴリズムではない」  
ビジネス方法は特許の対象外でない

我が国のビジネス方法特許の取扱い

法律要件としての「科学法則の利用」

アメリカで特許される

の点は「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の運用指針に従って審査を行う。

特許されるためには「ハードウェア資源の利用による処理を含んでいることが条件。人為的取り決め等のみのものは特許しない。\*

\* ネットワーク配信記事保存方法の例

【発明に該当しない】

- ・受信手段が、通信ネットワークを介して配信される記事を受信するステップ
- ・表示手段が、受信した記事を表示するステップ
- ・ユーザが、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存命令を記事保存実行手段に加えるステップ
- ・前記記事保存実行手段が、保存指令が与えられた記事を記事記憶手段に記憶するステップから構成されるネットワーク配信記事保存方法。

【発明に該当する】

- ・受信手段が、通信ネットワークを介して配信される記事を受信するステップ
- ・表示手段が、受信した記事を表示するステップ
- ・記事保存判断手段が、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存命令を記事保存実行手段に加えるステップ
- ・前記記事保存実行手段が、保存指令が与えられた記事を記事記憶手段に記憶するステップから構成されるネットワーク配信記事保存方法。

竹田和彦「特許の知識」ダイヤモンド社 2006年 P37

### 3 我が国の特許発明

#### (1) 自然法則(1)

数学 数量，空間，ロジックを対象とする分野で自然法則や社会現象等を記述して表現する道具でもある抽象的且つ汎用的価値は特許不適

アルゴリズム（計算手順）の問題

数学理論， アルゴリズムの構築， ソフトウェア装着

我が国の特許制度は， は特許非対象， は著作権の対象， は数学的アルゴリズムと非数学的アルゴリズムに分け，後者を特許対象とするが，疑問。

cf：カーマーカー特許の混乱

#### (2) 自然法則

プログラムは，ハードウェア制御と処理を目的とした論理，ソフト・ハードの物理的，技術的性質に基づいた情報処理部分は発明となる。

現在は，プログラムそのものを「物の発明」として，特許対象としている（特§2）。

(3) 利用

自然法則を目的に従った効果を生むように作用させること。

自然法則自体の認識，発見は特許されない。

用途発明として特許となることもある。

(4) 技術的思想

一定の目的を達成させる手段の合理的構成をいう

反復可能 }  
実施可能 } がメルクマール

秘伝秘技（特定の個人のみが目的を達成できるもの）と異なる  
効果発生のメカニズムまで明らかである必要はない

キュリーの原子炉 制御できず未完成

植物新品種 育種過程又は増殖過程が再現性をもてば特許可能

(5 - 1) 創作

それ以前には存在しなかったこと

法則や原理の発見のみでは特許されない。法則や原理を応用したアイデアが特許の対象。

新しく発見した法則や原理に基づく特許は価値が大きい（パイオニア特許）

(5 - 2) 創作例

ペニシリン，青色発光ダイオード，キルビー特許，遺伝子組み換えに関する基本特許，錦鯉（顕色効果を高める給餌）

(6) 高度なもの

実用新案との区別する類型をいう

類似概念 進歩性とは異なるカテゴリー

4 特許発明のカテゴリー

(1) 物の発明と方法の発明（§2）

物の発明 実施例に示される製造工程に限定されない

方法の発明 逐次性，製造工程にかかわる効果が認められるもの

物を生産する方法の発明 その方法により生産した物にまで特許が及ぶ（§2 参照）

(2) 禁止権(保護)の範囲

物の発明 生産の方法を問わずその物に及ぶ

方法の発明 生産の方法のみ，それによって生産された物には及ばない

物の生産の方法の発明 その方法とその方法によって生産された物に及ぶ

(3) 用途発明

法定されていないが解釈上認められる

物の未知の属性を発見し，これを一定の用途に使うという創作的要素が加わったもの

DDT (dichloro-diphenyl-trichloethane) という物質の殺虫効果の発見が用途発明のはしり

クレームの例 「疾病Xの治療剤製造のため化合物Yの使用」

(4) 利用発明

「'76年1月物質特許制採用」

物質特許（特に化学物質）の保護範囲が大きい

利用発明（§72） 後願特許の実施が必然的に他人の先願特許の侵害となる発明

権利の調整 協議，裁定による通常実施権の設定（§92）

5 特許を受ける権利

(1) 発明者主義

産業上利用できる発明をした者は，その発明について特許を受けることができる（§29 柱書）

発明することにより当然に特許を受ける権利を取得

特許を受ける権利は法律行為により他人に移転できる

(2) 職務発明の帰属（§35）

従業者関係の発明

	従業者	企業の業務 範囲	発明者の職務
職務発明			
業務発明			×
自由発明		×	×

職務発明以外の従業者発明にあらかじめ使用者と従業者との間の特許を受ける権利の承継を契約することは禁じられる（§35）

発明の対価（§35） 特許を受ける権利を使用者が承継する場合は相当の対価を支払う

対価の策定（§35） 従業者と使用者の協議の状況

額を定めるときの従業者からの意見聴取の状況

不当な対価の策定（§35） 発明により使用者が受ける利益の額と使用者が行う負担，貢献及び従業者の処遇を考慮して定める

特許権を使用者が承継しないとき 使用者に通常実施権（§35）

## 6 特許要件(§29)

### (1) 産業上の利用可能性

消極的意味「産業上でないことのみ利用される発明を除く」という趣旨  
特許庁の審査基準は産業上の利用でないものとして次のものを除く

人間の手術, 治療, 診断の方法

その発明が業として利用できない発明

實際上明らかに利用できない発明

### (2-1) 新規性(§29)

特許出願日において日本国内外において, 公然知られていない, 公然実施されていない, 頒布された刊行物に記載, 電気通信回路を通じて公衆に利用可能となっていない発明であること

公知 秘密を保持する特定者以外に知られていないこと

公用 発明の内容が公衆に知られて, 又は知られる状況で実施されること  
刊行物記載 刊行物 印刷物の他, CD-ROM 等も含む

頒布 公衆が見得る状態におかれること

### (2-2) 新規性喪失と回復(§30)

発明は自分で公表しても新規性を失う(自殺発明)

次の場合, 新規性喪失の日から6ヶ月以内に, 本条の適用を受ける発明であることを証明する書面を提出して(次の場合は不要), 出願することにより新規性喪失を免れる。

特許を受ける権利を有する者が, 試験を行い, 刊行物に発表し, 電気通信回線を通じて, 特許庁長官の指定する学術団体の研究集会で発表し, その意に反して, 政府等の開設する博覧会に出品して新規性を失った場合

### (2-3) 但し新規性喪失の救済は完全でない

Aが～により新規性喪失し, 6ヶ月以内に特許出願したが, Bが4ヶ月目に同じ発明を特許出願していた。

AはBの先願(§39)により特許を受けられず, BはAの発表による公知化により特許を受けられない。

### (3-1) 進歩性(29)

当業者(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)が公知技術(公知・公用・刊行物記載の技術)に基づいて容易に発明することができる(容易推考性)ものでない発明

新規性 公知技術の1つと同一性があるかどうかの問題

進歩性 公知技術から当業者が容易に推考できるかどうかの問題

### (3-2) 進歩性の判断

創作の困難性を主要事実とし, 作用・効果(function-way-result)が間接事実

- 寄せ集め A, B を A+B とする A と B の効果の合計に過ぎない
- 結合 A と B を A+B とすることで予期しない効果
- 置換 A+B+C      A+B+D
- 転用 ぶどう搾り機を印刷機に転用するなど
- 限定発明 公知技術のうち限定範囲で顕著な作用・効果を得る
- 選択発明 公知技術中に具体的に示されない下位概念に顕著な作用効果

(4) 先願に記載されていないこと (§ 29 の 2)

先願の明細書, 図面いずれかに記載ある発明は, そのクレームに記載がなくとも, その特許公報等が発行された後の同一発明の後願は排除される。

先願のクレームに記載ある発明は, 特許公報が発行されなくとも, 先願主義 (§ 39)により排除される。

(5) 最先の出願であること (§ 39)

同一の発明について異なった日に 2 つ以上の出願があったときは, 最先の出願人のみが特許を受けることができる。

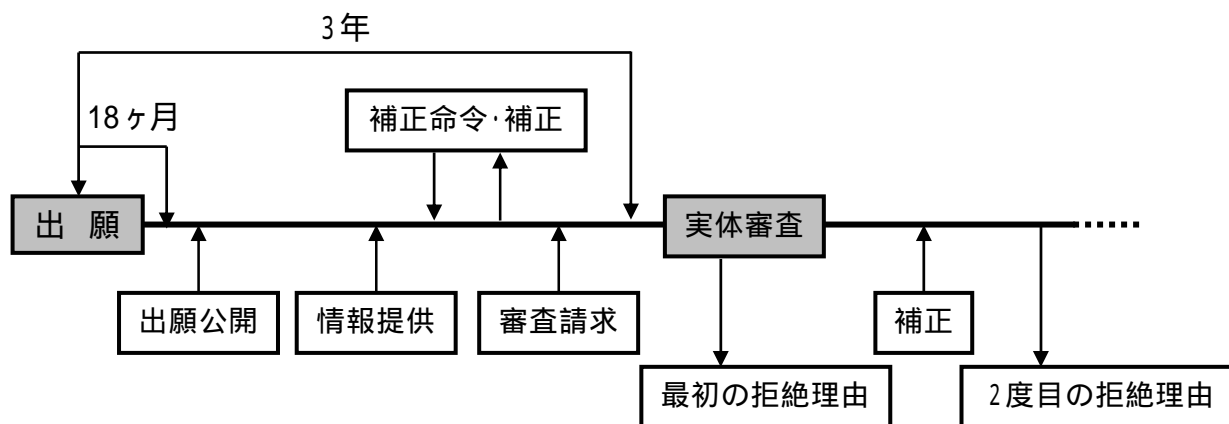
- 出願の却下
  - 出願の取下げ, 放棄
  - 冒認出願
- } 先願は当初からなかったものと見なされる

7 特許出願の手続

(1) 特許出願は, 所定の願書を特許庁長官に提出して行う (§ 36 )。

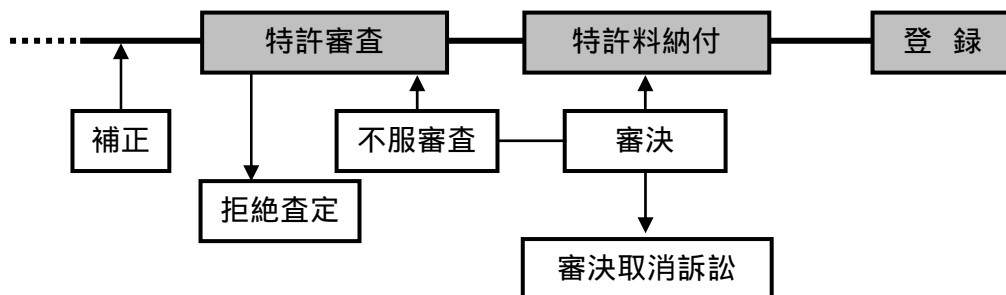
- 特許願書 発明の名称, 請求項の数, 発明者, 特許出願人
- 明細書 発明の名称, 発明の詳細な説明(目的, 構成, 効果 etc)
- 特許請求の範囲 1 請求項, 2 請求項, 3 請求項, 4 請求項

(2) 特許出願から登録までの流れ



(次頁へ続く)

（前頁より）



(3) 特許出願の効果

（同一発明者を除き）後願（後の日の出願）を排除する（§ 39 ，先願主義）  
先願の特許請求の範囲記載されていないが，発明の詳細な説明に記載されている事項についても，後願（同一発明者を除き）を排除する（§ 29 の 2）。即ち，出願公開前に出願された後願に対しては，特許請求の範囲，発明の詳細な説明，図面いずれかに記載あるものは全て排除される（出願公開後は，新規性 § 29 により処理される）。

(4) 同じ日の出願

当事者の協議によって決まった者のみが特許を受ける。協議が整わなければ双方とも特許を受けられない。

8 優先権主張を伴う特許出願

(1) 属地主義

それぞれの国の特許権は，他の国の権利とは独立し，他の国の権利の変動には影響を受けない。各国の特許権の内容及び権利の変動は，その国の法制度により決定される。

外国で特許を受けるには，その国で出願しなければならない。外国への出願は，長時間と大きな費用を要する。そのときには既に当該国での新規性を喪失している可能性もある 優先権主張

(2) 外国優先権

（要件）

優先権主張の意思，第一国の出願をした（最初の出願とパリ条約 A(4)によりみなされ，又は A(2) により認められるものを含む）パリ条約同盟国の国名及び出願の日付を明示して，優先権を主張する出願と同時に申立をする。優先権主張の日から 1 年 4 ヶ月以内に，最初の出願の同盟国の認証ある日付を記載した書面及びその出願書類を提出する

（効果）

優先権主張の出願日（最初の出願日から 12 ヶ月以内に出願）を最初の出願日

とみなして特許要件（特許期間等を除く）を適用する。

(3) 国内優先権

国際優先権では、最初の出願の発明に取り込まれた発明を、後日(優先権主張出願日、1年以内出願)により完全化した(改良発明)出願に変更できることになる。

(手続)

優先主張の意思表示、先の出願の日付、出願番号を記載した書面の提出。

(効果)

先の出願は、優先権主張の日から13ヶ月後に取り下げたものとみなされる。

9 審査と補正

(1) 特許の目的 発明に対する的確な特許付与による保護

出願課程に誤りがある場合公衆の利益を害しない範囲で、補正手続きによって出願手続きの瑕疵を除去することが合理的

(2) 方式の補正 手続き資格、法令に定められた方式違反、手数料不納付(§17)

(3-1) 明細書と図面の補正

出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載内容の範囲内の補正(§17の2)が許される。これらに記載のない新規事項の追加は、拒絶事由又は無効事由となる。

補正の範囲(§17条の2)

請求項の削除  
特許請求の範囲の減縮  
誤記の訂正  
明瞭でない記載の釈明

(3-2) 最初の補正と最後の補正

最初の補正 拒絶理由通知に回答する全般に渡って補正

最後の補正 最初の拒絶通知に回答する補正によって、通知することが必要になった拒絶理由のみが通知され、これに回答する補正を言う。

(3-3) 要約書の補正 出願から1年3ヶ月の間は審査請求があるまで可能

10 査定と不服申立

(1) 特許査定

拒絶の理由(§49)を発見しないという審査の最終判断(§51)

(2) 不服申立

拒絶査定不服審判(査定謄本送達の日から30日以内申立)

特許無効審判(申立期限に制限はない)



訂正審判（無効審判が継続してから審決が確定するまでの間は提起できない。ただし審決取消訴訟提起から90日間は可能（§126））訂正の範囲は、特許請求の範囲の減縮，誤記・誤訳の訂正・明瞭でない記載の釈明に限られる（同条）

- (3) 審決取消訴訟（狭義の特許訴訟）査定系 ， 当事者系  
訴訟物 審決の違法性  
特許発明の要旨認定の誤り  
引用例の認定内容の誤り  
特許発明が引用例から容易に想到できたかどうかの認定の誤り

## 1 1 特許権

### (1) 通常実施権

通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する（§78）

独占的通常実施権と非独占的通常実施権

最惠実施権者待遇条項 第三者に有利な実施権を与えたときは、自分も同等の条件に切り替わる

登録により、特許権を譲受した者、専用実施権を得た者に対抗できる（§99）。

### (2) 専用実施権

専用実施権者は、設定行為で定められた範囲内において、業として特許発明を実施する権利を専有する（§77），特許権者は、その範囲において特許発明を実施する権利を失う（§68） 専用実施権はその範囲で排他的権利となる

専用実施権は、登録が成立要件である（§98）

### (3) 先使用权（§79）

特許出願の発明を知らないで自分で発明又は発明した者から知得し

相手方発明の特許出願時、日本において現に自分の発明を事業化又は事業化の準備をしている者

その実施又は準備をしている範囲で通常実施権を得る。

### (4) 裁定実施権

不実施の場合の通常実施権（§83）

特許発明が継続して3年以上日本国内において適当にされていないとき

利用発明を実施する場合の通常実施権（§92）

公共の利益のための通常実施権（§93）

特許発明が公共の利益のため特に必要なとき

### (5) 実施と下請け

共有者や実施権者が特許権を第三者に下請け実施させようとするとき、これを実施権の許諾と見られるときは他方の許諾を要するが、下請けと見られるときは自由にできる。下請と実施許諾との境界は微妙である。

権利者との工賃支払い契約，原料購入や品質に関する権利者の監督，製品全部の権利者への納入の三要素を持って下請けとする説  
権利者の計算で行われるときは下請けとする説  
製品の全部を権利者に納入するときは下請けとする説

## 1 2 特許侵害訴訟 A (特許権の効力)

### (1) 排他権

他人が業として特許発明を実施(物の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡し)若しくは輸入又は譲渡等の申し出、方法の発明にあつては、その方法の使用、物を生産する方法の発明にあつては、上記の他その方法によって生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申し出)することを禁止する権利

### (2) 差止等請求権（§ 100）

差止請求権（同条 1 項）

上記排他権に反する行為の差止を請求できる。

侵害物廃棄請求権（同条 2 項）

侵害行為を組成した物の廃棄，侵害行為に供した設備の除去その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

### (3) 損害賠償請求権

### (4) 間接侵害（§ 101）

物の発明について，その物の生産のみに用い，方法の発明について，その方法の使用にのみに用いる物を業として生産，譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申し出をする行為(同条 1，3 項)

物の発明について，その物の生産に用い，方法の発明について，その方法の使用に用いる物(日本国内において広く流通しているものを除く)であつて，その発明による課題解決に不可欠なものにつき，その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら，業としてその生産，譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申し入れをする行為(同条 2，4 項)

### (5 - 1) 文言侵害

特許発明の技術的範囲 願書に添付した「特許請求の範囲の記載（クレームという）」によって定められる(§ 70 )

中心限定主義(central definition system)と周辺限定主義(peripheral

definition system)

文言侵害 イ号が特許発明の権利範囲に含まれるかどうかを文言解釈によって判断するケースをいう

(注) イ号：被疑侵害製品・方法

#### (5 - 2) 文言侵害例 (東京地判 s41/11/22)

特許発明 磁気録音用機用ヘッド

イ号製品 ビデオテープレコーダー用ヘッド

両者は電気信号を磁力線の変化に変えて磁氣的に記録しうる性質を有することに着目して開発されたもので、基本的な原理において相共通する。

後日ビデオレコーダが開発された時期においては、磁気録音用ヘッドをそのままビデオテープレコーダ用ヘッドに使用し、その効果を上げうることに当業者(one skilled at the art)なら気づくのは疑いの余地はない。

### 1 3 特許侵害訴訟 B (被告の防御)

#### (1) 特許権の効力の及ばない範囲 (§ 69)

試験・研究のための実施

試験又は研究自体を目的とするもの、第三者に示して販売を促進するようなものは当たらない、必ずしも技術の進歩を目的とするもののみ限定されるわけではない

単に日本国内を通過する船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械等  
医師又は歯科医師の調剤処方

#### (2) 先使用权 (11-(3)), 裁定実施権 (11-(4))

#### (3 - 1) 特許権の消耗

特許製品を一度譲渡等すれば、当該製品に関しその後特許権を主張できない (first selling doctrine)。

権利用尽論と黙示の実施権許諾説

#### (3 - 2) 権利用尽のケース研究

並行輸入

この問題につき、最高裁は、特許製品の販売先ないし使用地域から特定国を除外する事も認め、その旨を明確に表示したとき当該国での特許権は消尽しない旨を判示した。

《最判平成9年7月1日》

特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許される。

国外において特許製品を譲渡した場合においては、当該製品について販売

先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の取得者に対しては、...特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて我が国において特許権を行使することはできない

レンズ付きフィルムケースのリサイクル（修繕か再生か）

(4) 被告の抗弁

公知事項除外 公知なものを全て取り除き残ったものが特許技術

自由技術 特許権は無効審決確定までは一応有効と取り扱われるが、公知公用の技術商品を販売しているものに対し禁止権行使はできない。

当然無効 裁判所は、特許無効審決確定以前でも特許の有効性について判断することができる。特許に無効理由が存在することが明らかで、...無効審判の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合に権利行使を認めることは相当でない（最判 H12・4・11，キルビー事件判決）。

1 4 均等論

(1) 意義

特許発明 発明の成果である「技術的範囲」を「クレーム」という言語で表現した権利範囲を設定して、これを公衆の使用から保護する制度。

特許発明は、時には発明の技術的範囲とクレームで記載された権利範囲に食い違いが発生し、クレームを機械的に解釈すると不公平となる。この場合クレームには直接記載は無いが、一定の範囲で特許発明と均等なものとして発明を保護する方策が考えられる。

(2) 均等論 均等が問題となった例

マジックテープのキノコ型小片とカギ

（大阪高判 S47・6・26，均等否定）

光ファイバー事件

（CAFC 均等肯定）

(3) ボールスプライン軸受事件判決(最判平成 10・2・24)

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合であっても

右部分が特許発明の本質的部分でなく(非本質的部分)

右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであって(置換可能性)

右のように置き換えることに、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有するもの(当業者)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができた(容易想到性)ものであり

対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者

がこれから右出願時に容易に推考できたものでなく（容易推考性）

対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許発明の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき（審査経過禁反言）右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属する。