

知的財産法入門(上)

特許法

大阪工業大学 知的財産学部

教授 大塚 理彦

講義：令和7年9月30日～令和8年1月13日

第一版：平成27年1月13日

第二版：平成28年1月19日

第三版：平成29年1月24日

第四版：平成30年1月23日

第五版：平成31年1月22日

第六版：令和2年1月28日

第七版：令和3年1月19日

第八版：令和4年1月25日

第九版：令和5年1月17日

第十版：令和6年1月16日

第十一版：令和7年1月14日

第十二版：令和8年1月13日

はしがき

情報科学部 4 年次における「知的財産法概論」の講義を念頭において作成した。

平成 27 年 1 月 13 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第二版はしがき

平成 26 年、27 年改正に対応した。プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決、職務発明制度の改正、特許異議の申立て、意匠法における画面デザインの保護、新しいタイプの商標について追記した。なお、法改正の対応については、大学院専門職修士課程・藤丘和希さんにご協力いただいた。ここに記して謝意を表す。

平成 28 年 1 月 19 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第三版はしがき

「知的財産法概論(上)特許法」と重複するため「知的財産法概論(下)著作権法 意匠法・商標法・不正競争防止法」から「はじめに」と「付録」を削除した。また、理解が容易になるように記載の見直しを行った。あわせて、画像を含む意匠に係る平成 28 年意匠審査基準改訂に対応するとともに新しいタイプの商標についての説明を補強した。さらに、不正競争防止法に係る裁判例を経済産業省「不正競争防止法の概要(平成 27 年度版)」に記載の事例に置き換えた。

平成 29 年 1 月 24 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第四版はしがき

薬事法の名称変更に対応した。また、理解が容易になるように説明の追加と記載の見直しを行った。

平成 30 年 1 月 23 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第五版はしがき

講義の名称が「知的財産法概論」から「知的財産法入門」へ変更になった。理解が容易になるように説明の追加と記載の見直しを行った。あわせて、平成 30 年改正のうち特許出願等における新規性喪失の例外期間の延長に対応した。さらに、法令名の略称を一般的なものに改め、付録を削除している。

平成 31 年 1 月 22 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第六版はしがき

著作権法・不正競争防止法の改正に対応した。また、理解が容易になるように説明・裁判例の追加と記載の見直しを行った。

令和 2 年 1 月 28 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第七版はしがき

意匠法の改正に対応した。また、理解が容易になるように記載の見直しを行った。

令和 3 年 1 月 19 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第八版はしがき

著作権法の改正に対応した。また、理解が容易になるように記載の見直しを行った。

令和4年1月25日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第九版はしがき

令和3年特許法・意匠法改正に対応した。また、最新の裁判例と文献、建築・内装・画像の意匠の登録例を追加した。

令和5年1月17日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第十版はしがき

理解が容易になるように説明の追加と記載の見直しを行った。

令和6年1月16日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第十一版はしがき

令和5年特許法・著作権法・商標法・不正競争防止法の改正に対応した。理解が容易になるように説明及び裁判例の追加と記載の見直しを行った。

令和7年1月14日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第十二版はしがき

応用美術について〔TRIPP TRAPP3 事件〕を追加する等適宜裁判例を追加するとともに、より進んだ興味関心に応えるため図及び脚注の充実を行った。また、**第 9 節 特許権の侵害**に間接侵害についての記載を追加した。

令和 8 年 1 月 13 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

目次

はしがき	i
第二版はしがき	i
第三版はしがき	i
第四版はしがき	ii
第五版はしがき	ii
第六版はしがき	ii
第七版はしがき	ii
第八版はしがき	iii
第九版はしがき	iii
第十版はしがき	iii
第十一版はしがき	iii
第十二版はしがき	iv
目次	v
はじめに	1
§講義について	1
§参考書	1
§ホームページ	3
第1章 総論	5
第1節 知的財産とは	5
§身の回りの知的財産	5
§「知的」 intellectual	6
§「財産」 property	7
§知的財産の特徴	7
§知的財産の保護法制	8
第2節 知的財産法とは	10
§無体物(情報)に対する利用独占権とは	10
§知的財産権と所有権の比較	11
§知的財産法に含まれる具体的法律	12
§知的財産法の分類	13
§用語法	15
§知的財産法の法源	16
§知的財産権の正当化根拠論	18
§知的財産法学の特徴(面白さ)	19
§知的財産法の学習にあたって気を付けるべきこと	21
§知的財産法の全体図	21
第2章 特許法	23
第1節 総論	23

§特許の歴史	23
§日本特許法の沿革	25
§特許法の全体構造	26
第2節 特許権の客体	27
§発明の定義(特許2条1項)	27
§自然法則の利用	28
§技術的思想	31
§創作性	32
§高度性	33
§発明の完成	35
§身近な具体例	36
§裁判例	39
§新分野技術の発明性	41
§特許法上の発明の種類	45
§product by process claim	46
§「物」とは?・・・法律概念の相対性	47
第3節 特許権の主体	49
§発明者主義	49
§発明者とは?	50
§発明者名誉権(人格的権利)	52
§特許を受ける権利(財産的権利)	53
§登録前の発明の無許諾実施への対応	54
§冒認出願及び共同出願違反による特許出願	56
§発明者主義以外に特許法が採用する主義	58
§職務発明(平成27年改正前)	59
§職務発明(平成27年改正後)	71
第4節 手続(1)―出願・審査―	78
§出願	78
§特許を受ける権利の共有	80
§特許請求の範囲と発明の詳細な説明の役割	82
§方式審査	85
§出願公開制度	86
§補償金請求権	91
§実体審査	92
§実用新案法	94
第5節 手続(2)―登録要件―	96
§新規性	96
§新規性喪失の例外	100
§進歩性	102
§新規性と進歩性の関係	107

§産業上の利用可能性.....	108
§医療行為.....	111
§公序良俗適合性.....	116
第6節 手続(3)―補正・審判・審決取消訴訟―.....	122
§補正.....	122
§査定.....	124
§査定に対する不服申立のシステム.....	128
§特許異議の申立て.....	129
§審判.....	130
§審決取消訴訟.....	133
第7節 手続(4)―手続例―.....	138
§出願.....	138
§審査.....	141
§私見.....	149
第8節 特許権の効力.....	151
§特許権の効力.....	151
§権利消尽.....	153
§特許権の保護範囲.....	159
§権利の存続期間.....	162
§権利の制限.....	164
§権利の共有.....	166
§権利の移転.....	167
§実施許諾(ライセンス).....	167
§実施権.....	170
第9節 特許権の侵害.....	177
§総論.....	177
§損害賠償請求権に関する特則.....	178
§抗弁.....	180
§間接侵害.....	188
§その他の論点.....	190
第10節 特許法のまとめ.....	192

はじめに

§ 講義について

シラバスに基づいて進めるが、多少前後することもありうるのでご理解いただきたい。基本的な流れに変更はない。平常点 40%、中間レポート 30%、最終レポート 30%でもって成績評価を行う。

この講義では、知的財産法¹の中でも、情報科学部の皆さんにとって関わりが深いと思われる特許法と著作権法を中心に説明し、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法については、概要を紹介する程度にとどめる。

①特許法

プログラム(技術的思想)を保護する。ーアルゴリズム
ビジネス方法を保護する。

②著作権法

プログラム(表現)を保護する。ーコード、画面
データベースを保護する。

また、著作権管理を必要とするシステム²の開発においては、著作権法の素養も必要となろう。

§ 参考書



稲森謙太郎『女子大生マイの特許ファイル』(楽工社・2010年)

1800円

「『特許』という言葉は知っているけれど、具体的なことは全然わからない…。そんな方でも本書を読めば、特許の全体像がわかります!『特許って、そういうことだったのか!』と、納得することでしょう。さあ、マイさんと一緒に、特許について学びましょう。

大学3年生のマイは特許事務所でアルバイト中。マイの仕事は『個性的な特許を見つけること!』 仕事を通じてマイは『特許とは何か?』を学んでいく……。ビートたけし、大前研一、孫正義、ホリエモンの発明や、話題の iPS 細胞特許も登場。」(楽工社)

¹ 知的財産法とは、財産的価値を有する情報である知的財産を保護する法律群の総称であって、知的財産法という名称の法律が存在するわけではない。特許法や著作権法は知的財産法に属する法律である。

² デジタル著作権管理(Digital Rights Management、DRM)。



稲穂健市『ロボジョ! ——杉本麻衣の patents・ウォーズ』
(楽工社・2010年)1630円

「ビジネス教養としての「知財」の基本が楽しくわかる。発明×青春ミステリー！」

杉本麻衣は横山大学工学部の2年生。大学入学直後にロボット研究会を創設し、1年もたたないうちに「お手伝いロボット選手権」で優勝。

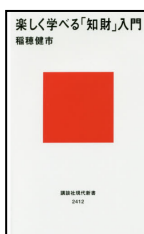
その活躍ぶりから「ロボジョ」と呼ばれている。「お手伝いロボット選手権」の2連覇を達成すべく、麻衣は仲間と共に、ロボット搭載用の画期的な技術の開発を試み、見事成功。だがその頃から、周囲に不審な人物が出没しはじめて……。 (楽工社)



福井健策『18歳の著作権入門』(筑摩プリマー新書・2015年)
820円

「日本一わかりやすくてマジメで面白い！」

コピーも、ダウンロードも、リツイートも！ 基礎的な知識から、デジタル化が揺さぶる創作と著作権の現状を知ろう。子どもから大人まで必読の著作権入門。」(筑摩書房)



稲穂健市『楽しく学べる「知財」入門』(講談社現代新書・2017年)
860円

「これからの時代、知的財産の世界をどこまで知っているかどうか、企業や個人が生き残る決め手となる！！

知的財産権には、小説・絵画・音楽などの著作物に関する『著作権』、発明に関する『特許権』、物品の形状や構造などの考案に関する『実用新案権』、物品のデザインに関する『意匠権』、商品・サービスに付ける営業標識に関する『商標権』などがある。

これらについて、『具体的にどんなものなのかよくわからない』『自分の仕事や生活と関係ないから別に知らなくてもいい』という方は多いのではないだろうか？

だが、悠長なことなど言っていられない。たとえば、パソコンやスマートフォンの爆発的普及と通信網の発達によって、私たち自身も、他人が創作したコンテンツを自分のコンテンツに取り込むことで、無意識のうちに他人の知的財産権を侵害している可能性もある。

現代社会において知的財産権に関する知識をしっかりと身に付けることは、企業や個人が生き残るために必要不可欠となっているのだ。本書は、知的財産権を本格的に勉強したことがない一般読者の方々に、知らないでは済まされない『知財』について理解してもらうことを目指した。」(講談社)



奥乃桜子『それってパクリ
じゃないですか？ 新米知
的財産部員のお仕事』(集英
社オレンジ文庫・2019年)
590円

「中堅飲料メーカーに勤める亜季は、自社の特許や商標を権利化する知的財産部に異動になった。知財ド素人の亜季は上司の北脇にしごかれながらも、親友の服飾ブランドの商標乗っ取り事件やパロディ商品の訴訟騒ぎなどの案件を、悪戦苦闘しながら乗り越えていく。そんな時、社運をかけて開発していた新製品のお茶の技術が、ライバル会社から特許の侵害を通告されて!？」(集英社)
芳根京子、重岡大毅主演でドラマ化もされた。



友利昂『エセ著作権事件簿』(パブリブ・2022年)
友利昂『エセ商標権事件簿』(パブリブ・2024年)
2500円

「著作権ヤクザ、パクられ妄想、著作権厨・トレパク冤罪、71事件の顛末・裁判例を徹底批評!」「商標ヤクザ、過剰ブランド保護、言葉の独占・商標ゴロ、あの人たちの茶番劇をまとめて断捨離!」(パブリブ)

§ ホームページ

特許庁

<https://www.jpo.go.jp/index.html>

特許・実用新案・意匠・商標について知ることができる。

特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第22版]』
(発明推進協会・2022年)

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/chikujokaisetsu22.html>

特許情報プラットフォーム

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

特許・実用新案・意匠・商標について検索することができる。

文化庁

<https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/>

著作権について知ることができる。

文化庁著作権課『著作権テキスト』(2024年)

<https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/textbook/index.html>

公益社団法人著作権情報センター
<https://www.cric.or.jp/index.html>
著作権について知ることができる。

裁判所
<https://www.courts.go.jp/index.html>
裁判例を検索することができる。

e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
各法の条文を参照することができる。

Toreru Media こち亀
<https://toreru.jp/media/tag/%e3%81%93%e3%81%a1%e4%ba%80/>
秋本治『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(集英社)を基に知的財産について学ぶことができる。



稲穂健市 note
<https://note.com/keninaho>
『ロボジョ! ——杉本麻衣のпатент・ウォーズ』『楽しく学べる「知財」入門』等の著者である。

第1章 総論

第1節 知的財産とは

§身の回りの知的財産

携帯電話に化体³している知的財産には何があるか。より平易に言えば、携帯電話に使われている知的財産には何があるか。携帯電話そのものは所有権で保護された財産である。では、それ以外に携帯電話に化体している財産を挙げると、

- ①プログラム・・・特許法と著作権法で保護されうる知的財産⁴
- ②ダウンロードした音楽・・・著作権法で保護される知的財産
- ③撮影した写真・動画・・・著作権法で保護される知的財産
- ④組立方法・・・特許法で保護されうる知的財産⁵
- ⑤ソフトバンク等会社の名称やロゴ・・・商標法で保護されうる知的財産

等がある。

さらに、日常生活では新聞の記事、テレビ・ラジオの番組等は著作権法で保護される知的財産であり、自動車には無数の特許権が化体している。ブランド品や衣服のタグに記載されている会社の名称は商標である。



図1 私たちの身のまわりにある知的財産⁶

³ 「体現された」と理解する。

⁴ 組込プログラムと事後的にインストールされるプログラムがある。

⁵ 特許法の保護の客体である「発明」は、物の発明と方法の発明に大別される。特許2条3項参照。

⁶ 特許庁『アイデア活かそう未来へ』(2012年)。

<http://www.inpit.go.jp/jinzai/educate/kyouzai/H24aideaikasoumiraie.pdf>

(特許第 1537351 号)は無体物である。サントリーのお茶「伊右衛門¹¹」は有体物であるが、「伊右衛門」に使用されるペットボトルのデザイン(意匠登録第 1660041 号)は無体物である。トヨタの自動車「PRIUS」は有体物であるが、ブランドである「PRIUS」(商標登録第 2711794 号)は無体物である。ワーナー・ホーム・ビデオの DVD「ハリー・ポッターと賢者の石」は有体物であるが、映画である「ハリー・ポッターと賢者の石」は無体物である。

§ 「財産」 property

法律上保護される利益は、

- ①精神的(人格的)利益・・・心の問題
- ②経済的(財産的)利益・・・お金の問題

に大別される。知的財産法は専ら経済的利益を保護の対象にする¹²。

知的財産とは財産的価値のある情報である。

知的財産基本法 2 条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の①人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他②事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の③事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

「知的財産」とは、

- ①人間の創造的活動により生み出されるもの(発明、デザイン、著作物)
- ②事業活動に用いられる商品又は役務¹³を表示するもの(商標、ブランド)
- ③事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(営業秘密)

である。

§ 知的財産の特徴

経済学の分野では情報は公共財(public goods)とされる¹⁴。公共財の性質は下記の二点である。

¹¹ 株式会社福寿園の登録商標。

¹² 但し、一部、精神的(人格的)利益をも保護する。例えば他人の日記の無断公表は公表権の侵害となる。著作 18 条参照。

¹³ 「サービス」と理解する。

¹⁴ 他に空気や国防も公共財に含まれる。

- ①利用の非競合性(nonrivalrous)・・・複数の人が同時に利用できる。
 特定の携帯電話端末による通話×
 小説を読むこと¹⁵○ 発明を化体した自動車の運転○
- ②利用の非排除性(nonexcludable)・・・他人の利用をやめさせることが難しい¹⁶。
 携帯電話端末を他人に使わせないようにすることは容易である。
 不動産や建物なら柵を設けたり鍵をかければよい。

情報は他人の無断利用に対して脆弱である。

もし無断利用ができるなら、無断利用者は必ず競争上有利になる¹⁷。

ファーストランナー・・・	研究開発投資	+	生産費用
セカンドランナー ...	—————		生産費用

生産費用がほぼ同じとするならば、研究開発投資の回収が必要ない分セカンドランナーが有利になる。そうすると、研究開発へのインセンティブ¹⁸がそがれるので社会として望ましくない¹⁹。従って、研究開発を促進するためには、研究開発の成果に対する法的保護が必要になる。

§ 知的財産の保護法制

表 1 知的財産法による保護(交通事故との対比)

	情報の無断利用	交通事故
行政的保護	—	免許取消、免許停止
刑事的保護	○	懲役、罰金
民事的保護	◎(こちらが主)	損害賠償

知的財産法は私人に権利を付与することによって主に民事的保護を図る。民事的保護には下記の二つがある。

- ①損害賠償請求権(利用対価請求権)：使ったら金を払え。

民 709 条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

¹⁵ 正確には知的財産法上「読書」は情報の利用に含まれないが、ここでは理解を容易にするために例示する。

¹⁶ 秘密として保持する場合は別である。

¹⁷ たくさんのお店を食べ歩いてやっと美味しいレストランにめぐりあうことができる。美味しいレストランの情報を知っていれば、最初からそのレストランに行くことができる。

¹⁸ 「誘引」と理解する。

¹⁹ 自ら研究開発に投資しなくても、他人による研究開発の成果を利用することによって競争上有利になることができるのであれば、進んで研究開発に投資する誘引はない。

- ②差止請求権(利用独占権、利用禁止権)：これからは使うな。
こちらに知的財産法固有の意義がある²⁰。

損害賠償請求権(過去)と差止請求権(未来)

²⁰ 不法行為の効果として差止を認める民法学説も存在するが、判例通説はこれを認めない。知的財産法は差止について明文の規定をおく点に意義がある。

第2節 知的財産法とは

§ 無体物(情報)に対する利用独占権とは

答えは「情報を勝手に使うな」という模倣禁止権である。有体物に対する利用独占権である所有権との対比で考える。

民 206 条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

所有権 ……積極的効力

「権利者は利用することができる。」

客体が有体物でありその利用には排除性があるから、積極的効力があるということは同時に消極的効力をも備えるということである²¹。

知的財産権…消極的効力

「権利者は他者に利用させないようにすることができる。」

知的財産では、権利者の利用と他者の利用が両立する。すなわち積極的効力と消極的効力は不即不離の関係ではなく分離した関係にある。そのうえで日本の知的財産法は消極的効力のみを認める。他人に勝手に使うなどということはできても権利者自身が利用できるとは限らない。

知的財産法とは、財産的価値のある情報に対して模倣禁止権を付与し、関係人の利害を調整するルールである²²。

知的財産権＝模倣禁止権(消極的効力)

²¹ 物権的請求権。民法に明文の規定はないが、占有権にさえ物権的請求権が認められるのであるから所有権には当然に認められるものと解されている。

²² 著作権法は、あらゆる人のあらゆる著作物に対して、その発生と同時に著作権を発生させる。著作物が財産的価値を有するか否かは考慮しない。なぜか。1)著作物が創作された時点では、その著作物が財産的価値を有するか否かがわからないから。2)日々大量に発生する著作物に対して著作権を発生させるか否かを一つひとつ判断することはおよそ不可能だから。

§ 知的財産権と所有権の比較

表 2 知的財産権と所有権

	知的財産権	所有権
権利の客体	無体物(情報)	有体物(物質)
権利の主体 ²³	創作者	譲受人 ²⁴
権利の発生手続	審査主義(著作以外) ²⁵	無方式主義 ²⁶
権利の効力	消極的効力のみ	積極的効力(明文) + 消極的効力(解釈)
権利の存続期間	有限(商標以外) ²⁷	永久権 ²⁸

最判昭和 59 年 1 月 20 日民集 38 卷 1 号 1 頁〔顔真卿自書告身帖事件〕

事案

原告：顔真卿(唐代の著名な書家)の作品である「自書告身帖」の有体物としての側面(著作権法上は、美術の著作物の原作品と呼ぶ。)を所有する者

被告：「自書告身帖」の前所有者の許諾を受けてこれを写真撮影した者の承継人から写真乾板を譲り受け、「自書告身帖」を収録した『和漢墨宝選集』を製作・出版した者

原告は、「自書告身帖」の「所有権」の侵害を理由に、被告に対して『和漢墨宝選集』の出版の差止を請求

判旨(請求棄却)

「美術の著作物²⁹の原作品は、それ自体有体物であるが、同時に無体物である美術の著作物を体現しているものというべきところ、所有権は有体物をその客体とする権利であるから、美術の著作物の原作品に対する所有権は、その有体物の面に対する排他的支配権能であるにとどまり、無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配する権能ではないと解するのが相当である。」

写真撮影、写真乾板の譲渡はいずれも適法になされている。原作品の有体物の側面は侵害されていない。原告が出版の差止を請求する権原は、所有権または著作権の侵害が一応考えられるが、

所有権・・・原作品(有体物)に対する排他的支配権能にすぎない。

著作権・・・原告は著作権者ではない。

²³ 「権利者」と理解する。

²⁴ 権利の客体が有体物であるから、無から有の発生は観念できない。その他に無主物先占、添附(附合、混和、加工)の場合がある。

²⁵ 但し、著作権は創作と同時に無方式で発生する。

²⁶ 不動産の登記は対抗要件であって所有権の発生要件ではない。

²⁷ 但し、商標権は 10 年ごとに更新することができる。

²⁸ 客体の譲渡により主体が交代することは当然にありうる。客体の滅失により所有権は消滅する。

²⁹ 書道の作品は「美術の著作物」である。著作 10 条 1 項 4 号参照。

著作権は作者の死後 70 年³⁰で消滅する。

所有権と著作権の主体は分離しうることを理解する。

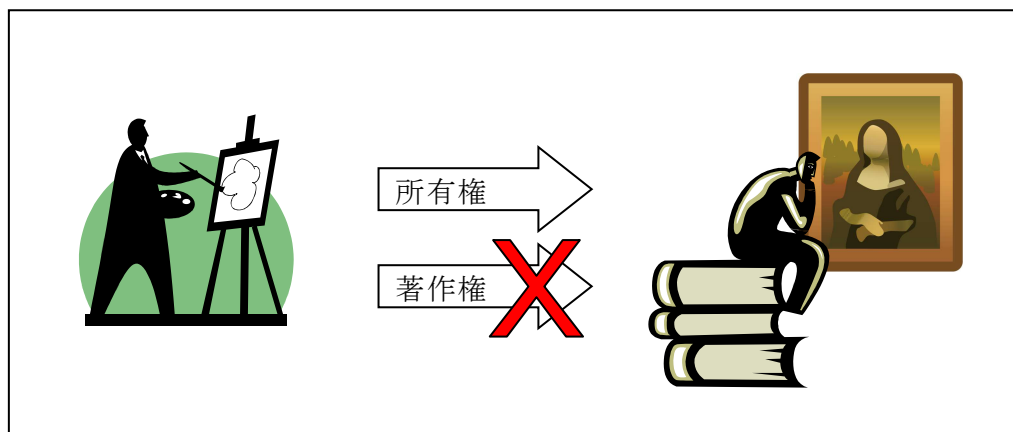


図 3 所有権と著作権³¹

§ 知的財産法に含まれる具体的法律

知的財産法という名前の法律は存在しない。

知的財産法に含まれる主要な法律として、
 ①著作権法、
 ②特許法、③実用新案法、④意匠法、
 ⑤商標法、
 ⑥不正競争防止法
 がある³²。

物	→	同時利用不可	→	保護容易	→	刑法
情報	→	同時利用可	→	保護困難	→	知的財産法

³⁰ 環太平洋パートナーシップ協定(TPP)関連法案の成立により、TPP11 の発効(2018 年 12 月 30 日)以降 70 年となった。

³¹ 小説の文庫本を購入する場合、音楽の CD を購入する場合、映画の DVD を購入する場合等も同じである。

³² その他に種苗法、半導体チップ保護法等がある。

表 3 知的財産法に含まれる具体的法律

	権利の名称	保護客体	権利発生手続	保護期間	侵害態様
①著作権法	著作権、著作者人格権	著作物	なし	著作者の死後 70 年(原則)	利用(複製、公衆送信、翻案等)
②特許法	特許権	発明(高度な技術的創作)	特許庁での審査・登録	出願から 20 年	営業上の実施(生産、使用、譲渡等)
③実用新案法	実用新案権	考案(技術的創作)	特許庁での登録(無審査)	出願から 10 年	営業上の実施(事前評価が必要)
④意匠法	意匠権	意匠(工業デザイン)	特許庁での審査・登録	出願から 25 年	営業上の実施
⑤商標法	商標権	商標(文字、図形、記号、立体的形状他)	特許庁での審査・登録	登録から 10 年(更新あり。)	指定商品・役務についての営業上の使用
⑥不正競争防止法	(特別な名称の権利はない。)	周知表示、営業秘密、ドメイン名等	なし	限定なし	不正競争行為

①著作権法	文化を保護
②特許法 ③実用新案法	技術を保護
④意匠法	工業デザインを保護
⑤商標法	ブランドを保護
⑥不正競争防止法	競争秩序を維持

§ 知的財産法の分類

三つの分類方法

- ①著作権法と産業財産法
- ②創作法と標識法
- ③権利付与法と行為規整法³³

³³ 行為規制法と表現される場合もある。

表 4 知的財産法の分類

分類	① 著作権法と産業財産法			② 創作法と標識法	③ 権利付与法と行為規整法
知的財産法	著作権法			創作法	権利付与法
	産業財産法 (広義)	産業財産法 (狭義) 産業財産権法	特許法		
			実用新案法		
			意匠法		
		商標法	標識法		
不正競争防止法				行為規整法	

① 著作権法と産業財産法・・・古典的分類

文化を保護する法(著作権法)と産業を保護する法
 しかし、今日では著作権法も産業を保護する法といえる³⁴。
 この分類に意義を見出すとすれば所管官庁の違い。
 所管官庁は法改正の主体となる³⁵。

- 著作権法 : 文部科学省外局 文化庁
- 産業財産法(広義) : 経済産業省
- 産業財産法(狭義) : 経済産業省外局 特許庁
- 不正競争防止法 : 経済産業省本体

② 創作法と標識法・・・制度趣旨に繋がる実質的分類

創作法 : 有用な創作へのインセンティブとして独占権付与
 標識法 : 市場秩序を維持するためマーク(標識)を保護
 よいマークの創作を国家が願うものではない。
 無断使用を禁止し市場秩序を維持する。
 ブランドへのただ乗り(フリーライド)を禁止して市場の混乱を防止する。

知的財産法の中で特に重要な法律として著作権法、特許法(いずれも創作法)及び商標法(標識法)がある³⁶。実務では、特許法や著作権法がその分野に携わる人にとって重要である一方、商標法は、弁護士はもちろん企業法務に係わる人にとって広く重要性の高い法である。

³⁴ 著作権法はプログラムやデータベースを保護するようになった。また従来から著作権法の保護の客体である映画の著作物は、文化の側面と産業の側面をともに有する。

³⁵ 議員立法が建前であるから立法の主体は国会であるが、ほとんどの場合、内閣が法案を提出し国会がこれを承認する。

³⁶ 新司法試験選択科目である知的財産法の試験範囲は、著作権法と特許法に限られる。

③権利付与法と行為規整法

表 5 権利付与法と行為規整法

	損害賠償請求	差止請求	権利の譲渡・担保化
権利付与法 (特許法等)	○	○	○ ³⁷
行為規整法 (不正競争防止法)	○	○	× ³⁸
不法行為法 (民 709 条)	○	×	×

著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権は財産権であるのに対して(権利付与法)、不正競争防止法(行為規整法)や不法行為法で保護される利益に対して財産権を観念³⁹することはできない(上表右列)。不法行為の効果として差止は原則認められない(上表中央列)。

§ 用語法

無体財産権、知的所有権、知的財産権は同じ意味である。同様に産業財産権と工業所有権は同じ意味である。近時は○を付した呼称が広く用いられる。知的財産権と産業財産権は異なる概念である。

無体財産権：immaterialguter recht

知的所有権：intellectual property

○知的財産権：intellectual property

著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権

○産業財産権：industrial property

特許権、実用新案権、意匠権、商標権

工業所有権：industrial property

知的財産権 産業財産権

³⁷ 特許権の場合、譲渡担保及び質権の目的とすることができる。

³⁸ 「不正競争防止権」といった権利が存在するわけではない。不法行為法に基づく権利と同様に金銭債権化すれば譲渡・担保が可能となる。不法行為が発生する前にこれが発生しない権利、例えば車に轢かれない権利といったものを観念することはできない。

³⁹ 思考の対象を形象化すること。

§ 知的財産法の法源⁴⁰

知的財産法の法源

- ①国内実体法
- ②条約
- ③特許庁審査基準
- ④裁判例
- ⑤学説

①国内実体法

- (a)著作権法、
- (b)特許法、(c)実用新案法、(d)意匠法、(e)商標法、
- (f)不正競争防止法、
- (g)種苗法⁴¹、(h)半導体チップ保護法⁴²

ここまでの、狭義の知的財産法

- (i)商法、(j)会社法(特に商号⁴³に関する規定)
- (k)民法(特に不法行為法)

ここまでの、広義の知的財産法

民法の不法行為法について、典型的にはパブリシティ権(有名人の氏名・肖像に係る財産的利益)の保護が挙げられる⁴⁴。パブリシティ権は人格的利益を保護するプライバシー権と対の関係にある⁴⁵。これらを保護する特別な法規はなく民法の不法行為法の中で保護されている。氏名・肖像は無体物であるから知的財産であるといえることができる。

また、著作権や特許権の侵害に対する損害賠償請求権の根拠規定は民法 709 条である。著作権法や特許法には損害賠償請求権を認める規定はない。

②条約

- (a)パリ条約：工業所有権の保護に関するパリ条約

⁴⁰ 権利義務関係を発生させる源。

⁴¹ 植物の新品種を保護する法律である。所管官庁は農林水産省である。優良品種の保護に関する法律として、他に家畜改良増殖法、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律。

⁴² 半導体集積回路の回路配置に関する法律。半導体チップの回路配置を保護する。半導体チップで実現される機能は特許法で保護されうる。

⁴³ 会社の名称。物質ではないので知的財産の一つと解される。

⁴⁴ 東京地判平成 10 年 11 月 30 日判時 1686 号 68 頁〔ジャニーズおっかけマップ・スペシャル事件〕、最判平成 24 年 2 月 2 日民集 66 卷 2 号 89 頁〔ピンク・レディー事件〕。なお、氏名権・肖像権は幸福追求権(憲 13 条)に基づく人格権の一内容を構成するものとされる。

⁴⁵ プライバシー権は万人に認められるが、有名人のプライバシー権は報道目的等のために一部制限を受ける場合がある。一方、パブリシティ権は、その氏名・肖像が財産的価値を有する有名人にのみ認められる。

(b)ベルヌ条約⁴⁶：文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
これらは WIPO(世界知的所有権機関)が管理する。

(c)TRIPs 協定⁴⁷：知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
パリ条約、ベルヌ条約を上回る保護を与える。
こちらは WTO(世界貿易機関)が管理する。

条約⁴⁸の国内法上の効力については、これを認める見解が通説である。条約を実施するために国内法を制定又は改正する場合もあれば、条約の公布をもって国内法としての効力を認める場合もある。なお、憲法に違背する立法は認められないが⁴⁹、憲法と条約のいずれが優先するかについては、憲法優位説と条約優位説の対立がある。

③特許庁審査基準

特許庁が出願の審査を行う際の内部的ガイドラインであって、法規範性はない。従って、審査基準の適法性を裁判所で争うことができる。とはいうものの、出願人としては審査基準の内容を十分に理解して出願を行うことが望ましい。特許庁のホームページからダウンロードすることができる⁵⁰。

④裁判例

例えば、パブリシティ権⁵¹は民法 709 条で保護される。民法 709 条は権利又は法律上保護される利益一般を保護する規定であって、これを実効あらしめるのが裁判である。最高裁は、ピンク・レディー事件⁵²においてパブリシティ権を正面から認めたが⁵³、下級審レベルでこれを認める裁判例は、それ以前から複数存在した。

著作権法や特許法等の成文法においてあらゆるケースを想定した規定を設ける

⁴⁶ 「ベルヌ」とはスイスの首都ベルンの旧カナ表記(明治時代)である。他にもワルソー条約(国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約)の「ワルソー」はポーランドの首都ワルシャワのことである。条約の名称は一旦翻訳がなされるとそれが公定訳となるので簡単に変更されることはない。

⁴⁷ WTO(世界貿易機関)の協定。

⁴⁸ 他にも経済連携協定(EPA)等において知的財産の取扱いが議論される。環太平洋パートナーシップ協定(TPP)は経済連携協定の一つである。

⁴⁹ 憲 98 条 1 項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

⁵⁰ 「特許・実用新案審査基準」http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm、

「商標審査基準」http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm、

「意匠審査基準」http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/isyoushinsa_kijun.htm。

「漫画審査基準 ～AI・IoT編～」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/comic_ai_iot.html

⁵¹ プライバシー権はすべての人に認められるが、有名人は報道等の便宜のため一部制限される場合がある。一方、パブリシティ権は氏名・肖像等が財産的価値を有する有名人にしか認められない。

⁵² 最判平成 24 年 2 月 2 日民集 66 卷 2 号 89 頁 [ピンク・レディー事件]。

⁵³ 最高裁がルールを作る。これを判例という。下級審裁判所は判例と異なる判断をすることができない。

ことは困難であるから、個別事例を検討する際に裁判例は重要な位置付けをもつ。

最判平成 24 年 2 月 2 日民集 66 卷 2 号 89 頁〔ピンク・レディー事件〕

判旨(請求棄却)

「そうすると、肖像等が無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である。」



図 4 本件記事⁵⁴

⑤学説

法律や裁判例によってあらゆる論点が網羅されているわけではなく、知的財産法は実務との結び付きが非常に強い学問分野であるので、学説が重要な位置を占めている。

§ 知的財産権の正当化根拠論

なぜ独占権が認められるのか

社会的コスト

- ①独占権を得た人以外の人とその情報を使えない。
- ②独占権を付与するための制度設営にコストがかかる。

特許庁の運営費用⁵⁵

裁判コスト、知的財産高等裁判所の設置、裁判官の人的リソース

特許事務所、企業の知的財産部の人的リソース

このような社会的コストをかけてまで知的財産権制度を設営するメリットは、

⁵⁴ 骨董通り法律事務所ブログより転載。結論として、パブリシティ権を侵害しないとされた。
<http://www.kottolaw.com/column/000371.html>

⁵⁵ 正確には特許庁の運営は税金ではなく特別会計(出願、審査、登録等の各手数料)によって賄われている。しかしながら、知的財産権制度が存在しなければ審査官や審判官等は他の生産的な仕事ができなかったかもしれない。

①創作法の場合

(主)創作活動の促進(インセンティブ論)ー国家政策

(副)創作物の利用の促進ー特許の公開制度

ライセンスによる権利の有効活用

さらに優れた技術開発の礎

権利の存否・範囲の明確化

②標識法の場合

(主)市場における公正な営業秩序の維持

他人が築いたブランドに対する信用へのただ乗り防止

(副)(正当な)営業活動の促進(インセンティブ論)

ブランドを育てるために良質な商品を提供する。

社会的コストを上回る効果がある(はず)⁵⁶。

§ 知的財産法学の特徴(面白さ)

知的財産法学の特徴

①分野横断的

②実務と理論の両面

③国際性

①分野横断的

客体に着目した分野画定がなされている。

職務著作、職務発明⇒労働法

企業の中で著作や発明がなされたときの使用者等と従業者等の権利義務関係特許庁の審査過誤⁵⁷に対する行政訴訟(審決取消訴訟)⇒行政法、行政事件訴訟法
特許法の特則がおかれていない場合は行政事件訴訟法が適用され行政事件訴訟法の特則がおかれていない場合は民事訴訟法の原則が適用される。商標法についても同じ。第一審は知財高裁⁵⁸。

権利侵害⇒民法(不法行為法)

特許法の権利侵害の規定は、民法の不法行為法の特則である。

著作権法あるいは特許法は、1)侵害成立要件の明確化(民法 709 条は一般的・抽象的規定)と 2)効果の拡大(差止)に意義がある。

著作権、特許権の共有⇒民法(準共有)

著作権や特許権は財産権であり共有に係る場合がある。例えば、二人の人が共同で研究開発をして発明をなした場合等。

⁵⁶ 但し、証明に成功した者はいない。

⁵⁷ 審査の誤り、見落とし。

⁵⁸ 知的財産高等裁判所の略称。

特許法の共有に関する規定は、民法の共有の規定の特則である。

民 264 条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

②実務と理論の両面

政府：知的財産基本法、知的財産戦略本部⁵⁹、知財高裁⁶⁰

企業：知的財産の創造と活用は企業活動の生命線

近時はメーカーのみならず例えば銀行等にも関わりがある。

⇒ビジネス方法特許

著作権法においても、出版社やマスコミ等の活動から、近時は個人による音楽ファイルの交換等までがその関心事項となってきた。また、電子機器のメーカーにとってもコピー制限の実装等に頭を悩ませることとなる⁶¹。

市民生活：

著作権法は非常に弛緩した法。個人による著作権侵害行為は、実は日常的に発生している⁶²。

「業として」の実施や使用でないと特許権や商標権の侵害とはならない。しかし、海外で偽ブランド品を複数購入して国内に持ち込むと商標権侵害となる可能性がある。「業として」の解釈の問題であって一つの論点である。

ヒト・クローンの研究開発は禁止されている⁶³。特許出願されてもおそらく特許権は与えられないと思われる。ではヒト以外の動物ではどうか。これは特許法固有の問題である。宗教や倫理の問題とも関係する。どのような研究にインセンティブを与えるかは政策判断に委ねられる。そして、最終的には一般市民の生活にも影響を及ぼすこととなる。

未開拓な理論研究：

実務との繋がりが深いことに加えて、まだ新しく未開拓な研究分野であるといえることができる。研究者と実務家と一緒に研究をしている。また、研究者が意見書を作成するという形で事件に関わることも多い。一方、実務家が優れた論文を発表することも多い。

③国際性

国際機関：

パリ条約とベルヌ条約の管理は WIPO⁶⁴(世界知的所有権機関)が担う。TRIPs

⁵⁹ ホームページは <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/>。

⁶⁰ 知的財産高等裁判所設置法による。ホームページは <http://www.ip.courts.go.jp/>。

⁶¹ 地上デジタル放送では、2008年7月4日にコピー・ワンスからダビング10に切り替わった。

⁶² 例えば、企業内における複製行為等。

⁶³ ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律。詳細は

<http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/clone.html>。

⁶⁴ 国際連合のファミリーの一つ。資金的には独立しており国連の下部組織というわけではない。本部はスイスのジュネーブにある。なお WTO(世界貿易機関)の本部もジュネーブにある。

協定の管理はWTO(世界貿易機関)が担う。知的財産は国際的に流通するので、世界的な調和が進んだ法分野である。企業は日本のみならず米国や欧州、中国にも特許出願をする。

§ 知的財産法の学習にあたって気を付けるべきこと

気を付けるべきこと

- ①人工的制度
- ②情報を物に見立てた財産権

①一定の政策目標を実現するために人工的に設計された制度

具体的な解釈・立法論は、政策目標の解釈から切り離すことができない。自然権や天賦人権についてその根拠を論理的に示すことは困難であるが⁶⁵、知的財産権に関する制度はその存在理由を論理的に詰めて考える必要がある。知的財産権に関する制度は、一定の政策目標を実現するためのツールであるからである。従って、制度趣旨の理解が特に重要である。

②情報を物に見立てて財産権を設定

民法の物権法、不法行為法の応用であり、それら原則の理解を十分に踏まえる必要がある。情報の一部を切り出し、これを物に見立てて特別な財産権を設定している。

§ 知的財産法の全体図

①権利の発生面

権利の主体(誰が)

先願主義と先発明主義(かつての米国)

前者では先に出願した者が権利者となりうる一方、後者では先に発明した者が権利者となりうる⁶⁶。

権利の客体(何に対して)

著作物とは何か。例えば、講義で話した内容は著作物か。

登録要件、特許であれば新規性・進歩性とは何か。

権利の取得・維持手続(どのようにして)

出願、審査、登録、審判⁶⁷、審決取消訴訟

⁶⁵ 他人の生命、身体、財産を侵すことの悪性は議論の余地がないが、他人の情報の利用に悪性を認めることは論理必然ではない。

⁶⁶ その他、権利の主体に関する論点として、職務発明の特許を受ける権利の帰属の問題や冒認出願に係る論点がある。

⁶⁷ 拒絶査定に対する不服を申し立てる拒絶査定不服審判や他人の特許権に瑕疵があり無効とされるべきことを申し立てる特許無効審判等がある。

②権利の侵害面(対立構造)

侵害成立の要件⁶⁸

複製や上映は著作権の侵害になるが、どのような行為が複製であり上映であるのか。また著作権侵害をサポートする行為はどの範囲まで著作権侵害となるのか。例えば、インターネット上の掲示板における著作権侵害においては、他人の著作物を無断でアップロードした人(複製権侵害)に加えて、掲示板を管理・運営する人も著作権侵害の責任を問われるのか。またファイル交換をした人(公衆送信権侵害)とファイル交換ソフトを作った人とではどうか⁶⁹。

侵害成立を阻却⁷⁰する要件(権利制限、保護期間等)

著作権法では、著作権の権利制限規定がおかれている⁷¹。例えば、私的使用のための複製(著作30条)や学校その他の教育機関における複製等(著作35条)には著作権の効力が及ばない。保護期間についても、これを過ぎると権利の行使ができないわけであるから一種の阻却要件と考えてよい。

侵害成立の効果⁷²

差止や損害賠償がどの程度認められるのか。

今はどこの話かという位置づけに注意しながら学ぶこと

①権利の発生面

②権利の侵害面

⁶⁸ 必要な条件。

⁶⁹ 京都地判平成18年12月13日判タ1229号105頁〔Winny 幫助事件〕、大阪高判平成21年10月8日平成19年(う)第461号〔Winny 幫助事件〕、最判平成23年12月19日刑集65巻9号1380頁〔Winny 幫助事件〕。壇俊光『Winny 天才プログラマー金子勇との7年半』(インプレス R&D・2020年)。東出昌大主演、映画「Winny」(2022年)。

⁷⁰ 妨げること。

⁷¹ 著作権法、第2章 作者の権利、第3節 権利の内容、第5款 著作権の制限(著作30条～50条)。

⁷² 侵害成立の要件が充たされると効果が生じる。IF(要件), THEN(効果)

第2章 特許法

第1節 総論

§ 特許の歴史

独占権を付与することによって創作へのインセンティブを与える制度の起源はどこにあるか⁷³。

(恩恵的)

① 古代ギリシャ

ギリシャの植民地であった南イタリアのシバリスという都市で、新たな料理の創作者に一年間の独占権を付与した。期間限定での独占権という点で現在の特許権に近い。

② 中世ヨーロッパ

新たな技術の創作者に国王が特権を付与した。特権の内容は技術の独占権ではなく、土地や金銭であったようである。

③ ルネサンス期イタリア

王侯貴族による発明家への資金援助が行われた。

(政策的)

④ ベネチア共和国「発明者条例」(1474年)ー特許法の起源・都市国家の繁栄

近代特許制度に最も近い制度である。発明者へ期間限定の独占権を付与した。一般的にはベネチア共和国の「発明者条例」を特許法の起源と捉えることが多い。

⑤ イギリス「専売条例」(1624年)ー遅れた島国・産業革命⁷⁴

国王の独占権を排除する法律であったが、例外的に新たな技術には独占権を与えるというシステムを創設した。この条例が各国に広まった。

⑥ アメリカ「特許法」(1790年)ー最初の近代特許法

近代国家において「特許法」という法律を初めて制定したのはアメリカである。独立後まもなく「連邦特許法」が制定された。これに続いてイギリスやフランスも特許法を制定した。アメリカでは連邦憲法の中に特許制度を整備すべき規定がおかれている。

連邦憲法 1 篇 8 章 8 項

科学や有益な芸術を振興するため、著作物や発見に関して一定の期限、著作者や発明者に排他⁷⁵の権利を与える権限を議会は有する。

⁷³ 参考図書として、高橋是清『高橋是清自伝上巻・下巻』(中央公論社・1979年)。高橋是清は日本特許法の父とされる。首相、蔵相、初代特許庁長官。在外経験が豊富で日本に特許制度を導入した。二・二六事件で暗殺。森誠『特許の文明史』(新潮社・1994年)、石井正『知的財産の歴史と現代』(発明協会・2005年)、石井正『歴史の中の特許』(晃洋書房・2009年)。

⁷⁴ 歴史上、文化の発展に乗り遅れた国は一気に工業化するといえるか。イギリス、ドイツ、日本。

⁷⁵ 他の者を排斥すること。例えば、「排他的経済水域」等。



図 5 16 世紀なかばのヨーロッパ⁷⁶

ベネチア共和国「発明者条例」(1474 年) 都市国家の繁栄が目的
 偉大な才能を有し、巧妙なる発明を生み出した者について、我らが市の威厳と美徳の視点から、これらの者が様々な領域において日々、さらに多く当地に来ることが望まれる⁷⁷。これらの者により考えられた仕組み・機械も彼らの力のみでは作り上げることができない場合に、その実現のための支援がなされたとするならば、さらに多くの者がその才能を発揮し、その発見はきわめて有用な機械を生み出すこととなり、それはわれらが共和国に大きな利益となるであろう。

本議会の権限に基づき、本市において新規にして独創的な機械を作り上げた者は、本共和国において既に作られている場合は除き、その機械が利用され作動した段階で、我らが福祉総局の事務所に申し出ること。

製作者の同意あるいはライセンスがない限り、10 年間、我らが領域および都市において、当該の機械あるいは類似の機械を製作することは禁止される。仮に違法にもその機械を製作した場合、先の製作者あるいは発明者は法に基づき、本市の行政長官に対して、彼の召喚を求めることができ、行政長官に対して侵害者は 100 デュカードを支払わなければならない。しかしながら、発明者がその発明を実施しない場合、政府の権限と判断の結果、発明に関わる機械・装置の需要に対応して、それを利用することができる。

特許の歴史

- ①ベネチア共和国「発明者条例」(1474 年)
- ②イギリス「専売条例」(1624 年)
- ③アメリカ「特許法」(1790 年)

⁷⁶ 「世界の歴史」編集委員会編『もういちど読む山川世界史』(山川出版社・2009 年)126 頁。

⁷⁷ 現市民による発明も当然に含まれるであろう。都市国家の繁栄が目的である。

§ 日本特許法の沿革

明治政府	: 殖産興業、不平等条約改正
1871年(明治4年)	: 専売略規則
1885年(明治18年)	: 専売特許条例 (先発明主義、審査主義)
1888年(明治21年)	: 特許条例(審判制度)
これらは民法にも先行する。富国強兵、殖産興業の国是による。	
1896年(明治29年)	: 民法
1899年(明治32年)	: 特許法(高橋是清、パリ条約加盟のため)
: パリ条約への加盟は近代国家の証	
1905年(明治38年)	: 実用新案法(独を範、先願主義)
1909年(明治42年)	: 特許法大改正(職務発明制度、先使用权)
1921年(大正10年)	: 特許法・実用新案法全面改正
: (旧法、先願主義、職務発明制度改正)	
1959年(昭和34年)	: 現行特許法・実用新案法⁷⁸
: (目的、発明の定義、損害賠償の特則)	
1970年(昭和45年)	: 特許法改正(審査請求制度)
1975年(昭和50年)	: 特許法改正(物質特許、多項制)
1978年(昭和53年)	: 特許協力条約(PCT)発効
1990年(平成2年)	: 不正競争防止法改正(営業秘密)
1993年(平成5年)	: 実用新案法大改正(無審査主義)
1994年(平成6年)	: 特許法改正
: (TRIPs 協定対応、外国語出願、出願公告	
: 制度廃止)	
1998年(平成10年)	: 種苗法大改正(UPOV 改正条約対応)
同年以降、ほぼ毎年プロパテント対応の特許法改正	
2002年(平成14年)	: 知財立国(小泉政権) 、知的財産戦略本部
: 省庁間対立から官邸主導(省庁横断)へ	
: 知的財産基本法、知的財産推進計画(以降、	
: 各年度)、間接侵害規定の拡充	
2003年(平成15年)	: 無効審判制度の整備(異議申立制度廃止)
2004年(平成16年)	: 職務発明制度改正、無効の抗弁、
: 知的財産高等裁判所設置法	



図 6 日本特許法の父、高橋是清(たかはし これきよ、1854年～1936年)

専売特許条例

第1条 有益ノ事物ヲ発明シテ之ヲ専売セント欲スル者ハ農商務卿ニ願出其特許ヲ受クヘシ 農商務卿ハ其専売ヲ特許スヘキモノト認ムルトキハ**専売特許ヲ下付スヘシ**

⁷⁸ 現行特許法・実用新案法の枠組みができたということである。その後、幾多の改正を経ている。なお、昭和34年法を現行法、大正10年法を旧法という。

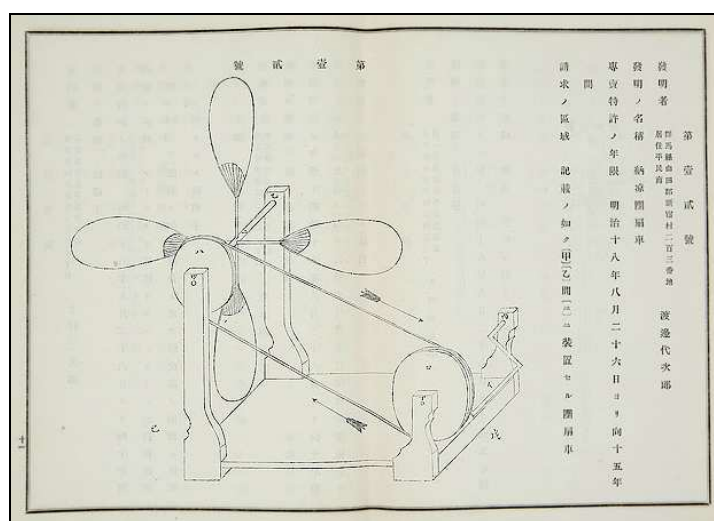


図 7 特許明細書(納涼団扇車)⁷⁹

日本特許法の沿革

- ①専売特許条例(1885年・明治18年)
- ②現行特許法(1959年・昭和34年)

§ 特許法の全体構造

①権利の発生面

客体・・・発明、特許要件

主体・・・発明者、特許権者、職務発明、冒認

手続・・・出願、審査、審判、審決取消訴訟

②権利の侵害面

要件・・・実施、クレーム解釈、均等侵害、間接侵害

抗弁・・・消尽、試験研究実施、保護期間、ライセンス

効果・・・損害賠償の特則、差止

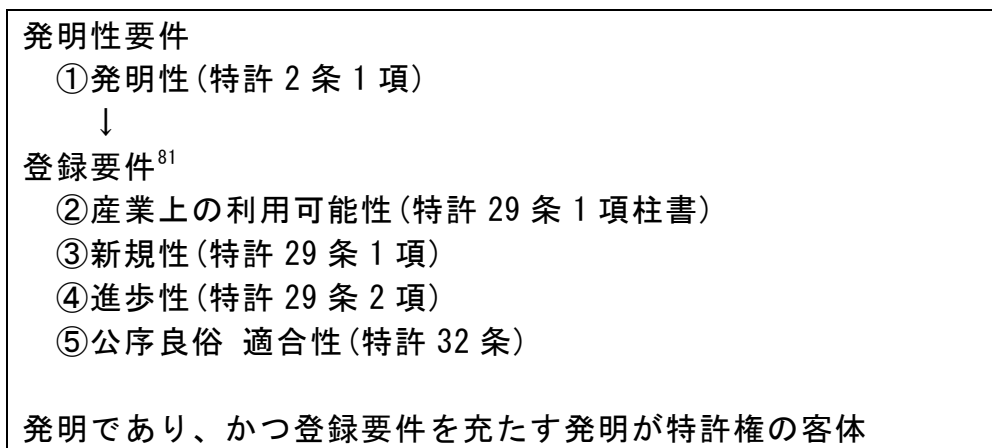
特許法の全体構造

- ①権利の発生面
- ②権利の侵害面

⁷⁹ 公文書に見る発明のチカラ(国立公文書館)。特許第 12 号。ちなみに、特許第 1 号は「堀田鍔止め塗料及びその塗法」である。

<http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/hatsumeji/index.html>

第2節 特許権の客体⁸⁰



§ 発明の定義(特許2条1項)

知的財産法全体を通じて1条は目的規定、2条は定義規定である。2条の定義規定は重要である⁸²。

特許2条1項 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。

発明の定義規定をおくのは国際的に見ても珍しい(日本、カナダ)。他の諸外国は発明の定義規定をおかない。どちらがよいかという問題ではなく、何を優先するかの問題である。

定義規定あり：明確性、法的安定性、予測可能性

定義規定なし：柔軟性、具体的妥当性

<p>発明の四要件として、</p> <p>①自然法則の利用</p> <p>②技術的思想</p> <p>③創作性</p> <p>④高度性</p> <p>が挙げられている。</p>
--

これらの要件は相互にオーバーラップしており境界は曖昧である。従って、ど

⁸⁰ 特許権の対象、すなわち発明。

⁸¹ 特許要件ともいう。

⁸² 法律とプログラムにはアナロジーを見出すことができる。プログラムにおいても、ヘッダーにてモジュールの機能や入出力を説明し、変数を定義したうえで、具体的な処理を記載していく。

の要件の解釈問題であるかを突き詰めて考える必要はない。発明ではないもののネガティブリストを理解することがはるかに重要である。例えば、発見は発明ではない。

§ 自然法則の利用

「自然法則」とは、
 ①自然科学上の因果律に従っていること、
 ②反復可能性(低くてもよい)を有すること、
 をいう。

①自然科学上の因果律に従っていること

人為的な取決めは自然科学上の因果律に従っているとはいえない⁸³。例えば、新しいゲームのルールや暗号等は特許を与えられない。新たな言語⁸⁴も同様である。

科学的法則に反するものも自然科学上の因果律に従っているとはいえない。科学的法則に反するものの典型例として永久機関が挙げられる⁸⁵。これはエネルギー保存の法則に反するので、自然科学上の因果律に従っておらず自然法則を利用していないということになる。従って、発明ではなく特許を与えられることはない。

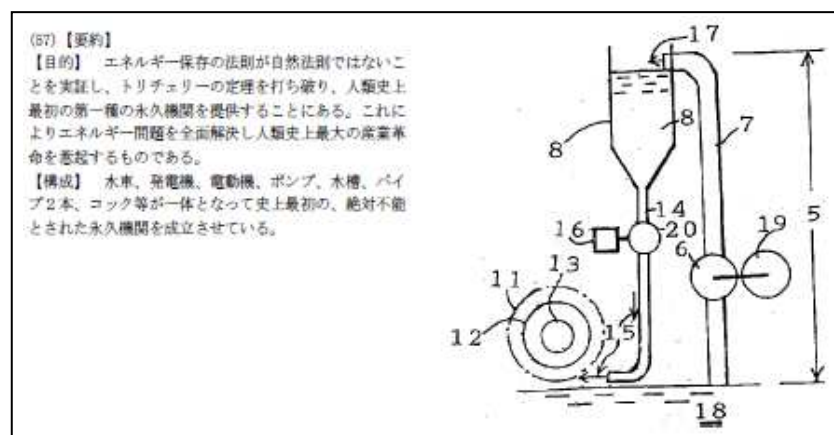


図 8 特開平 8-284802 号公報(揚水式永久機関)

⁸³ 「いきなり！ステーキ」を運営するペッパーフードサービスによる「ステーキの提供システム」なる特許が登録されている。特許第 5946491 号。店舗オペレーションに係る発明であるが、札、計量機、印しが構成要件に含まれる。

⁸⁴ プログラム言語も人為的な取決めである。

⁸⁵ 東京高判昭和 48 年 6 月 29 日判例工業所有権法 2029 の 34 頁〔無限動力発生方法事件〕。なお、本事案とは関係ないが、超伝導とは、一部の金属が極低音で電気抵抗の急激な低下を示す現象をいう。量子力学の分野に関する現象であるが、理論的な解明はなされていない。室温超伝導を示す物質が発見されれば様々な応用が期待される。自然科学上の因果律に従っていないことと理論的な解明がなされていないことは別論であり、理論的な解明がなされていなくても特許を受けうる。

上図の揚水式永久機関は、落水→水車→発電機→電動機→ポンプ→揚水の繰返しを想定するものようであるが、各ステップにおいて相当のエネルギー損失が発生するであろう。エネルギー効率は 100%ではない。この揚水式永久機関が動作するか否かは、実際にこれを製作してみればわかることである。一方、いかなる方法によっても永久機関の実現が不可能であることの証明は、いわゆる悪魔の証明であって不可能である。永久機関に対する興味が尽きない理由の一つであろう。

さらに、記憶術や速読術といった人間の精神活動にも特許は与えられない。効果的な販売方法や広告方法等もハードウェアを利用しない限り同様である。

プログラムに関する発明は、ハードウェアを利用することによって自然法則を利用しているとされる。ハードウェアとは、装置レベルにおいては CPU やメモリ等であり、システム・レベルにおいてはサーバーやクライアント等である。コンピュータは電気で動くから自然法則を利用しているといえる。一方、ハードウェアを離れた情報理論は自然法則を利用しているといえない。従って、暗号理論は自然法則を利用しているとはいえないが、暗号化プログラムや暗号化 LSI は自然法則を利用しているといえる。

②反復可能性(低くてもよい)を有すること

100%である必要はないが、再現性がまったくないようであれば自然法則の利用とはいえない⁸⁶。自然科学上の因果律そのものを解明することは特許を得るための必要条件ではない。その結果が一定程度の反復可能性を備えていればよい。

例えば、御木本幸吉(1858年～1954年)⁸⁷の発明による半円真珠の特許(養殖真珠に係る特許)⁸⁸が挙げられる。なお、プログラムに関する発明の反復可能性は、100%といえるであろう。



図 9 御木本幸吉(1858年～1954年)と養殖真珠

⁸⁶ ハイデルベルク大学(ドイツ)の論文発表(2016年3月10日)以降、STAP(Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency、刺激惹起性多能性獲得)現象の再現は進んだのだろうか。なお、多能性細胞の生成に関する理化学研究所の特許出願(特表 2015-516812)は、新規性・進歩性のほか実施可能要件・サポート要件等も充たさないと拒絶査定が確定している。対応米国出願(US14/397080)も同様である。

⁸⁷ 日本十大発明家の一人。御木本真珠店(現ミキモト)創業者。日本十大発明家については、<http://www.jpo.go.jp/seido/rekishi/judai.htm>。

⁸⁸ 特許第 0002670 号(1896年(明治 29年))。その他、多数の特許権を取得した。

「利用」とは、
 自然法則そのものではなく、
 自然法則を利用した物や方法を創作すること、をいう。

自然法則の「利用」とは

自然法則そのものは特許を取ることができない。例えば、万有引力の法則について特許を取ることができない。一方、万有引力の法則を利用して機械を作れば、それは特許権の対象となる。

①趣旨

では、自然法則そのものとその利用をどう分けるか。19世紀の科学・技術の捉え方がその背景にある。19世紀の中心的技术であった機械・化学の分野における伝統的理解にあっては、科学と技術をある程度明確に分けることができた。

科学(science：原理) ⇔ 技術(technology：原理の適用)

科学そのものは発明ではないが、それを適用した技術には独占権を付与する趣旨である。さらに遡れば、キリスト教的思想が背景にあると思われる。科学(原理)は神が創造したものなので、それを発見した人間が独占するのはおこがましい。そうではなく、科学(原理)を技術に落とし込んだ人間に独占権を付与することとした。科学(原理)に対する独占を許すと、それを適用した技術のすべてに独占を許すことになる。

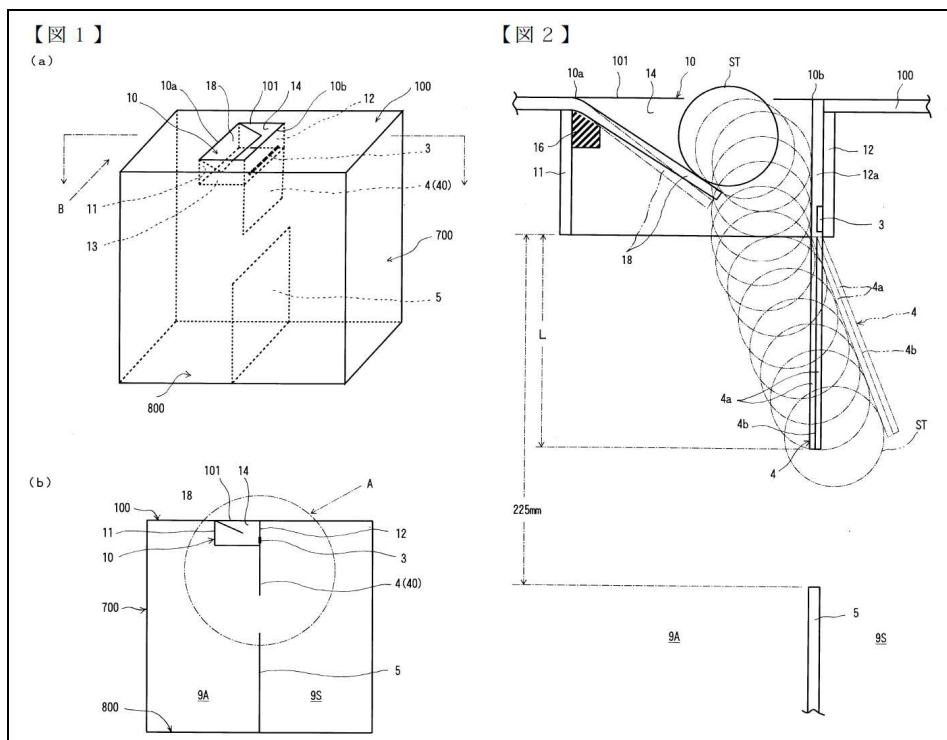


図 10 特許第 5792881 号(空き缶分別箱)

上図の空き缶分別箱は、当時小学校6年生の児童による発明である。原理は、アルミは磁石に引き寄せられないが、スチールは磁石に引き寄せられることと万有引力の法則であり、その適用は、空き缶の分別である。符号3は磁石であって、アルミ缶はアルミ缶収容室9Aに、スチール缶はスチール缶収容室9Sにそれぞれ落下する。とはいえ、安定して動作させるためには相当の調整を要するであろう。

②今日的妥当性？⁸⁹

現代では、科学と技術を明確に分けることは難しい。原理と適用は相対的な抽象度の差に過ぎない。代表的には、薬学⁹⁰やIT(情報技術)⁹¹の分野で問題となる。これらの分野では原理そのものが適用の対象でもあるといえる。例えば、特定の化学構造をもった物質が特定の病気の治療に効果を奏することは、原理そのものであるともいえるし適用であるともいえる。また、コンピュータを動作させることも、原理であるとともに適用であるといえることができる。

とはいうものの、何らかの基準をもってこれらに分けなければならない現実がある。特許権は新技術の社会への適用促進機能を有する。そのためには、川上の基礎技術はできるだけ解放した方が、川下の応用技術開発が進むということになる。従って、根本的原理の独占は社会的にも問題がある。具体的な境界については、裁判例の蓄積が進みつつある。

§ 技術的思想

技術は、知識として他人に伝達できる客観性があり、誰が実施しても同じ結果が得られなければならない。例えば、絵画の描き方等の美的創作の技法やフオークボールの投げ方⁹²等のコツ、奥義は発明ではない。これらは技能である。但し、新種の変化球を投げることができるよう設計されたピッチングマシンは発明たりうる。

「技術的思想」には、
 ①伝達可能性
 ②客観性
 が必要である。

⁸⁹ 参考図書として、山田慶児『科学と技術の近代』（朝日新聞社 1982年）、村上陽一郎『技術(テクノロジー)とは何か 科学と人間の視点から』（日本放送出版協会 1986年）。

⁹⁰ 効能の発見が、すなわち発明であるといえることができる。原理でもあるし、適用でもある。

⁹¹ アルゴリズムは自然法則を利用しているといえるが、同じアルゴリズムをコンピュータに実行させるプログラムは自然法則を利用しているといえる。

⁹² 指の長さ、関節の柔らかさ、節の形等は人によって異なるから、誰もが切れのよいフオークボールを投げられるというわけではない。「STAP細胞はあります。」「私は200回以上成功しました。」という小保方晴子氏によるSTAP細胞作成のレシピも同様である。

§ 創作性

発明と発見を区別する要件である。発見は創作性を欠くので発明ではない⁹³。但し、発見の目的利用は発明である。例えば、X線⁹⁴とX線装置の関係は前者が発見であり後者が発明である。

「創作性」とは、
発明と発見を区別する要件、
である。

①物質発明

公知⁹⁵の化学物質とは異なる化学構造をもつ化学物質の発明である。人工的に合成したもの(例えば、ナイロン⁹⁶)の他、天然物であっても分離・抽出・精製し機能を解明すれば発明となる。発明と発見の区別よりも、むしろ特許法の法目的から演繹的⁹⁷に理解する。すなわち、特許権を既存物質の社会的効用を見出す発明へのインセンティブと捉える。従って、発明たりうるためには、少なくとも一つの社会的効用、すなわち有効な用途が必要である。

②用途発明

公知技術の用途を変更して構成された発明である。例えば、DDTの殺虫効果⁹⁸や一部の藻の錦鯉・金魚に対する色揚げ効果⁹⁹が挙げられる。すなわち、既存物でも新たな機能を解明した人は特許を受けることができる¹⁰⁰。

但し、用途発明に係る特許の権利範囲はその用途に限られる点に注意する。上記の例でいえば、DDTそのものを独占できるのではなくDDTを殺虫剤として使用する権利を独占できるのである。DDTの従前の使用方法(殺虫効果以外の効果

⁹³ 歴史上の事実に関する見解も発明ということができない。例えば、発明の名称「大陸の移動と大地溝帯」(特開 2015-046951)。

⁹⁴ 1895年にレントゲンが発見。なお、キュリー夫人(1867年～1934年)はポーランド出身の物理学者・化学者。放射能の研究でノーベル物理学賞(1903年)、ラジウム及びポロニウムの発見でノーベル化学賞(1911年)をそれぞれ受賞。

⁹⁵ 世間に知られていること。

⁹⁶ 米デュポン社のウォレス・カロザースが発明した世界で初めての合成繊維である(1935年)。

⁹⁷ 一般の原理から具体的事実を導く演繹法。具体的事実から一般の原理を導く帰納法。

⁹⁸ 有機塩素系の化学物質。初めて合成されたのは1873年。ガイギー社(スイス)のパウル・ヘルマン・ミュラーが殺虫効果を発見したのは1939年。日本では戦後すぐに虱などの駆除のため頭髪に散布された。ガイギー社はDDTの製法特許をもつ。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(2001年)において、残留性有機汚染物質に指定された。日本では製造・使用が禁止されているが、一部の国では現在も使用されている。発癌性について、国際がん研究機関(IARC)による発がん性評価ではグループ2B「人に対して発癌性が有るかもしれない物質」に分類されている。

⁹⁹ 東京高判平成2年2月13日判時1348号139頁〔錦鯉飼育法事件〕。

¹⁰⁰ 最近では、2019年4月24日に慶應義塾大学薬学部の齋藤義正准教授の研究グループが、白癬菌(水虫)の治療薬が胆道がん細胞の増殖を抑制する効果を持つことを発見した。

を利用)に対しては何らの影響も及ぼさない。

①②はいずれも産業上の利用可能性(後述)の観点から導かれよう。大村智北里大学特別荣誉教授は、微生物が生産する有機化合物から開発したイベルメクチンにより、寄生虫感染症の治療法確立に貢献したとして、2015年ノーベル生理学・医学賞を受賞した。物質発明の一例ともいえるであろう。

また、免疫チェックポイント阻害因子の発見とがん治療への応用により 2018年ノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑京都大学名誉教授の開発した免疫チェックポイント阻害剤であるニボルマブは、2014年に皮膚がんの一種である悪性黒色腫についての承認を受け小野薬品工業からオプジーボという商品名で発売されたが、その後、その他の複数のがんについても適応が拡大している。用途発明の一例ともいえるであろう。

§ 高度性

社会に大変革を起こすようなものである必要はない。発明と考案¹⁰¹を区別する点にのみ実質的な意味がある要件である。考案とは実用新案権の客体である。

一般的には、考案を小発明と理解してよい。しかし、考案が高度性のあるものを含まないわけではないので、より正確には、考案の部分集合が発明であると捉えることが望ましい。高度性があっても早期に保護を望む場合(保護期間は短くなるが)は、実用新案権を得るという戦略もありうる。なお、特許庁は高度性について審査をしていない。

表 6 特許法と実用新案法

	権利の名称	保護客体	権利発生手続	保護期間	侵害態様
特許法	特許権	発明(高度な技術的創作)	特許庁での審査・登録	出願から20年	営業上の実施(生産、使用、譲渡等)
実用新案法	実用新案権	考案(技術的創作)	特許庁での登録(無審査 ¹⁰²)	出願から10年	営業上の実施(事前評価が必要)

¹⁰¹ 考案は、物品の形状、構造又は組合せに限定される。プログラムは考案ではないので実用新案法による保護の対象にはならない。

¹⁰² 無審査で登録されるが、権利行使のためには特許庁による事前評価を受ける必要がある。権利発生前後のいずれで審査又は評価を受けるのかという点で特許法と相違するにすぎない。

(19) 日本国特許庁(JP)	(12) 登録実用新案公報(U)	(11) 実用新案登録番号 実用新案登録第3189016号 (U3189016)
(45) 発行日 平成26年2月20日(2014.2.20)	(24) 登録日 平成26年1月29日(2014.1.29)	
(51) Int. Cl. F 1		
B 4 2 D 5/00 (2006.01)	B 4 2 D 5/00	
B 4 2 F 21/06 (2006.01)	B 4 2 F 21/06	Z
B 4 2 D 9/00 (2006.01)	B 4 2 D 9/00	B
評価書の請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 13 頁)		
(21) 出願番号 実願2013-6751(U2013-6751)	(73) 実用新案権者 593157220 サンスター文具株式会社 東京都台東区電泉3丁目35番13号	
(22) 出願日 平成25年11月27日(2013.11.27)	(74) 代理人 100089026 弁理士 木村 高明	
実用新案法第11条において準用する特許法第30条第2項適用申請有り [表彰日] 平成25年6月1日 [コンテスト名] 第18回文房具アイデアコンテスト [開催場所] 秋葉原 UDXギャラリー(東京都千代田区外神田4-14-1)	(72) 考案者 小林 大地 東京都台東区電泉3丁目35番13号 サンスター文具株式会社内	
(54) 【考案の名称】 付箋		
(57) 【要約】 (修正有)		
<p>【課題】目印としての付箋の基本的な構成を有すると共に、付箋本体に使用意欲を起こさせる表記を施し、また分離部より分離除去を行うことで基部に異なる意味内容表記が得られるようにすることで意匠の変化を楽しむことが出来る付箋を提供する。</p> <p>【解決手段】付箋本体11に切断可能部12が設けられ、基部13と除去部14とにより構成された付箋10である。基部13と除去部14とは、連続して一体の意味内容を保持すると共に、除去部14が除去された場合にも基部13に残存した部位15も独自の意味内容を有する表記部16が設けられている。</p> <p>【選択図】図1</p>		

図 11 登録実用新案公報の例(実用新案登録第 3189016 号)

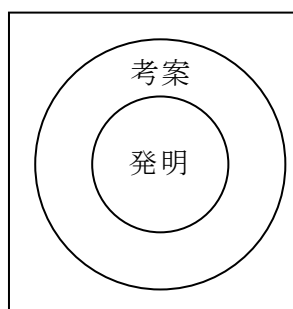


図 12 発明と考案

「高度性」とは、
 発明(特許)と考案(実用新案)を区別する要件、
 である。

§ 発明の完成

未完成発明

課題そのものであって、技術の進歩に貢献しないものは、特許に値しない。こういうふうになればいいなという課題(願望)だけでは技術の進歩に貢献しない。このような特許出願はドラえもん特許と呼ばれることがある。裁判例によれば、特許 29 条 1 項柱書に記載の発明は完成された発明を意味するのだとする。

特許 29 条 1 項柱書 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。

最判昭和 52 年 10 月 13 日民集 31 卷 6 号 805 頁〔薬物製品事件〕

特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであって、法二条一項にいう「発明」とはいえないものといわなければならない。

一方、学説は発明の完成・未完成を直接審査することは困難なので、発明の開示が十分であるかどうかという要件(特許 36 条 4 項 1 号)¹⁰³に基づいて判断すべきとする。

¹⁰³ 実施可能要件と呼ばれる。

特許 36 条 4 項 1 号 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

特許制度創設の目的として、発明へのインセンティブ付与に加えて発明の開示がある。発明の開示は、1)二重投資の無駄を省くとともに 2)改良発明を促す意味がある。発明の内容は特許公報に掲載される。発明が未完成であれば、発明の詳細な説明の記載は不十分なものとならざるをえない。従って、発明の開示が不十分であることをもって拒絶することが望ましい。

§ 身近な具体例



図 13 カップヌードルの特許¹⁰⁴

¹⁰⁴ 写真は日清食品株式会社のホームページより。カップヌードルプラモデル(バンダイ)は、特許発明の構造を立体的に把握することができる。<https://bandai-hobby.net/item/3937/>

⑥ Int-Cl ² A 23 L 1/16// A 47 J 27/00 A 47 G 19/00	⑦ 日本分類 34 B 31 35 A 512 129 A 0	⑧ 日本国特許庁 特許公報 庁内整理番号 7162-49	⑨ 特許出願公告 昭50-38693 ⑩ 公告 昭和50年(1975)12月11日 発明の数 1 (全4頁)
--	--	---	--

1	2
⑪ 容器付スナック麵の製造法	断熱性容器に収納し、密封することが研究されてきている。
⑫ 特 願 昭46-18167	これは、たとえば昭和39年実用新案出願公告第4088号公報あるいは昭和44年実用新案出
⑬ 出 願 昭46(1971)3月23日	5 願公告第26930号公報においてみられる。
公 開 昭48-8951	しかし、これらはどんぶり型の発砲スチロール
⑭ 昭48(1973)2月3日	製容器に従来の即席麵を収納し、密封したもので
⑮ 発 明 者 安藤百福	あるから、次のごとき欠点を有する。
社田市満寿美町7の34	(1) 輸送、運搬などの過程において動揺、逆積み
⑯ 出 願 人 日清食品株式会社	10 などより容器内で麵塊が移動するため麵塊の折れや崩れが生ずる。
高槻市大畑町13の1	
⑰ 代 理 人 弁理士 鎌田嘉之	

図 14 特許第 924284 号公報(容器付スナック麵の製造法)

昭和 46 年(1971 年)の出願であり、存続期間は満了している。発明者は日清食品株式会社の創業者である安藤百福氏である。

① 課題(従来技術)

しかし、これらはどんぶり型の発砲スチロール製容器に従来の即席麵を収納し、密封したものであるから、次のごとき欠点を有する。

(1)輸送、運搬などの過程において動揺、逆積みなど容器内で麵塊が移動するため麵塊の折れや崩れが生ずる。

(2)ネギ、ホウレン草などの乾燥野菜、エビ、豚肉等の乾燥肉等のいわゆる乾燥具を麵塊の上に添加した場合、具は麵塊と容器の間隙から麵体の下方へ移動し、復元したときの見ばえが悪いばかりでなく、具の形状を破損し、商品価値を著しく減ずる。

(3)製品の逆積みや激しい動揺により麵塊が移動し、容器が破損される。

(4)どんぶりやおわん形状の容器では片手で保持することがむずかしく、駅、公園、ハイキングなど戸外や食卓がない場所での喫食が困難である。

②課題を解決するための手段(発明)

本発明はこの知見に基づいてなされたもので、それは、小孔を形成せる金属もしくは同質の蓋を開閉自在に装着した通液性のカップ状型に略1/2～8分目容積となる様に麺線を投入した後蓋を閉鎖して油熱処理槽に浸漬することにより、上面が平坦にして上部が密で下部が疎なる状態の麵塊に形成し、これを型より取り出し、乾燥させた後、型と同型でこれより僅かに内径の大なるカップ状容器に充填し、上部空間に適宜の調味料、具等を添入して密封することからなっているものである¹⁰⁵。

③効果

上記①課題(1)～(4)が解決されることに加えて、以下の効果が得られる。

また、本発明による麵塊は油熱処理に於て上方のみ密で下方大部分が粗となるから内部まで均等な色合いの油熱乾燥麵が得られ、外観的にも優れた食品たらしめ得ると共に、喫食するに当り熱湯を注加すると湯が麵塊内部まで充分に且つ均等に浸透するので復元を著しく早くする事ができるという優れた効果がある。

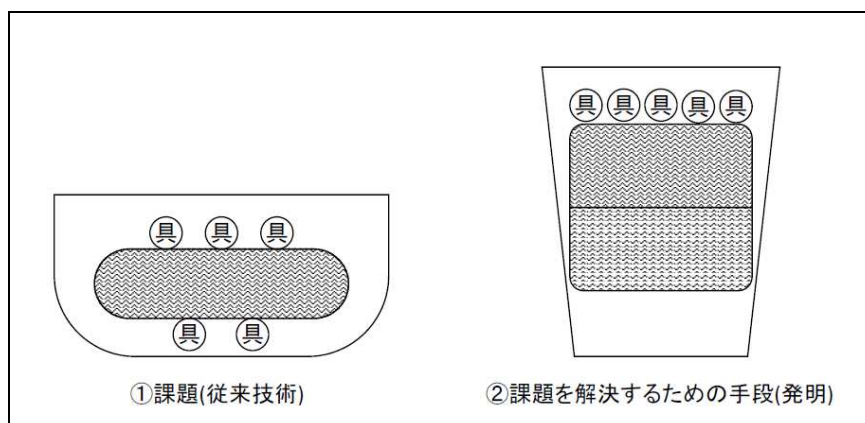


図 15 容器付スナック麵の製造法

¹⁰⁵ 発明が二つ含まれているので二つの特許出願とすることもできた。

§ 裁判例

① 自然法則の利用

東京地判平成 15 年 1 月 20 日判時 1809 号 3 頁〔資金別貸借対照表事件〕

(規範の定立)「たとえ技術的思想の創作であったとしても、その思想が、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めを利用したものである場合には、実用新案登録を受けることができない。」

(あてはめ)「上記本件考案は、専ら、一定の経済的法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作ということとはできない。」

考案に係る事案であるが、前記のように考案と発明を区別する実質的意味は特許法と実用新案法の客体を区別する点にしかない。資金別貸借対照表¹⁰⁶に係る実用新案権に基づいて、差止請求・損害賠償請求をなした原告に対して、被告が当該実用新案権には無効事由が存するとして争った事案である。実用新案権に無効事由が存するとは、審査官の過誤¹⁰⁷によって瑕疵¹⁰⁸ある権利が付与されているから遡及的になかったものとすべきであるとの主張である¹⁰⁹。

東京高判昭和 25 年 2 月 28 日民集 7 卷 4 号 274 頁〔欧文字単一電報隠語¹¹⁰作成方法事件〕

「X の本願発明はその主張の要旨において明なように欧文字、数字、記号、等を適当に組み合わせて電報用の暗号を作成する方法であつて、たとえその産業上殊に商取引において貢献するところが大きであり、又、その作成方法が科学的に精緻を極めているとしても、その間何等装置を用いず、又、自然力を利用した手段を施していないのであるから、これを暗号による通信方法であると解しても、暗号による思想表現の方法であるというの外なく、場合により他の権利たとえば著作権により保護されることのあるのは格別、到底特許に値する工業的発明であるということとはできない」

旧法の事案であるが、現行法でもいきている。旧法には発明の定義規定は存しないが、判例上、特許権の客体を「工業的発明」と解していた。なお、暗号を生成する LSI やプログラムは、一定の要件を充たせば特許を受けることができる。

¹⁰⁶ 財務諸表の一つであるバランスシート(B/S)のことである。

¹⁰⁷ 審査の誤り、見落とし。

¹⁰⁸ 本来あるべき要件が欠けていること。

¹⁰⁹ 無効の抗弁と呼ばれる。特許権についても同様である。

¹¹⁰ 隠語とは、暗号のことである。

東京高判昭和 31 年 12 月 25 日行集 7 卷 12 号 3157 頁〔電柱広告方法事件〕

「X の出願にかかる本件発明の要旨は、『広告を支持する多数の物体に広告板を取換可能なように掲示できる拘止具(こうしぐ)を取り付け、拘止具により随時広告板を掲示できる広告支持用物体として電柱を使用し、これら多数の電柱を同数の電柱から成る要所数の組に分ち、各組毎に一定期間ずつ順次広告板を交互に移動巡回する電柱広告方法』に存し、その目的とするところは、任意数の組の一つに広告を申し込めば、その広告板は一定期間ずつ各組に順次移動掲示され、広範囲に有効的な広告を為し得て、広告効果大なる電柱広告方法を得るにあるものと認められることができる。」

「一定期間ずつ移転巡回して掲示せしめ、広告効果を大ならしめようとする広告方法と解すべきであるが、右広告板の移動巡回には少しも自然力を利用せず、この点では特許法第 1 条にいわゆる工業的発明を構成するものということができない。」

サッカー場のピッチ脇に設置され所定の時間ごとに広告表示が切り換わる広告表示装置の電柱版をイメージされたい¹¹¹。同じく旧法の事案である。電柱広告方法における広告板の移動巡回が人手にて行われることにより少しも自然力を利用せず、工業的発明とはいえない。

②技術的思想

最判平成 12 年 2 月 29 日民集 54 卷 2 号 709 頁〔黄桃の育種増殖法事件〕

「『自然法則を利用した』発明であるためには、当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である。」

「科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解するのが相当である。」

「確率が低くても新品種の育成が可能であれば、当該発明の目的とする技術効果を挙げるができるからである。」

黄桃の育種増殖法¹¹²における反復可能性が問題となった事案である。「当業者」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¹¹³」をいう。効果を奏するのであれば反復可能性が 100%でなくても人類に役立つ技術であるということができる。生物関係の特許に多く現れる問題である。機械や化学の分野では、ほぼ 100%の反復可能性がえられるであろう。

¹¹¹ 但し、サッカー場の広告表示装置は広告内容が自動的に切り換わる点で一定の要件を充たせば特許を取りうることに留意する。

¹¹² 品種を掛け合わせて黄桃をつくる方法である。

¹¹³ 平均的な技術者と理解する。

③ 創作性

東京高判平成2年2月13日判時1348巻139号〔錦鯉飼育法事件〕

「確かに、スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマがある種の生体に対して色揚げ効果を有すること自体は自然法則にほかならないが、スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマがそのような効果を有することは当業者にとっても自明の事項とはいえない。そして、本件発明は、スピルリナプラテンシス『及び／又は』スピルリナマキシマを『赤色系錦鯉等』に対して『給餌』すること、換言すれば、スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマを、組み合わせて、あるいはそれぞれ単独で給餌（発明の詳細な説明に即していえば、前記のとおり、『飼料に分散添加』する態様で給餌）する方法を採用し、しかも、飼育対象をカロチノイド系色素を有する錦鯉及び金魚に限定することを要旨とするものである。したがって、本件発明の方法には、単なる自然法則の『発見』を越えて、自然法則を利用した技術的思想の創作といえる要素が含まれて」いる。

スピルリナプラテンシス及び／又はスピルリナマキシマ¹¹⁴の給餌による赤色斑文・色調を有する錦鯉及び金魚に対する顕色効果は単なる発見に過ぎないのではないかが争われた事案である。給餌対象の限定に発見を越えた発明性が存するとする趣旨と解される。限界事案であろう¹¹⁵。具体的な応用に落とし込めば落とし込むほど創作性は肯定されやすいということである。

§ 新分野技術の発明性

① 生物関連発明¹¹⁶

(a) 生物新品種

生物間の個体差や突然変異では反復可能性が問題となるが、品種として固定されていれば反復可能性があるとして解される。産業利用可能性を有する生物でなければならない¹¹⁷。なお、クローン技術等の一部は法律によって規制される¹¹⁸。

(b) 遺伝子配列情報

遺伝子の配列自体は既存物の発見に過ぎないが、その機能¹¹⁹の開示があれば創作性が認められる。

¹¹⁴ いずれも藍藻類の一種。

¹¹⁵ 近時では「紫式部ジャム」という名称の発明が特許を受けている(特許第7091404号)。特許請求の範囲に記載された発明は「美容と健康と頭に良い紫式部ジャム。」である。なお、ここでの紫式部は植物の名称である。

¹¹⁶ 「特許・実用新案審査基準」第Ⅶ部 第2章 生物関連発明」参照。

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

¹¹⁷ 例えば、原油流出事故等で流出した原油を吸収・分解するバクテリア等。

¹¹⁸ ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(クローン技術規制法)。

¹¹⁹ 例えば、特定遺伝子の特定部位の欠損が特定の疾病の発現に至る等。

②コンピュータ・ソフトウェア関連発明¹²⁰

(a)保護の必要性

開発コストの増大に伴い特許権による保護の必要性が高まる。著作権による保護では十分といえない。著作権はプログラム・コードの記述、すなわち、具体的表現を保護する。しかし、著作権は相対的保護しか与えない。これに対して、特許権は絶対的保護を与える¹²¹。すなわち、善意¹²²の実施は抗弁とならない。なお、保護期間については、著作権の方が厚い保護を与える。

ここで、ソフトウェアはコンピュータを作動させる計算方法でしかない点が問題となる。そこに自然法則の「利用」があるであろうか。この点について、現在は争いなく肯定されている¹²³。理論的な問題ではなく政策的割切りだといえる。

表 7 コンピュータ・ソフトウェアの保護

	著作権による保護	特許権による保護
保護の種類	相対的保護(依拠性要)	絶対的保護(依拠性不要)
保護の対象	具体的表現(コード ¹²⁴ 、画面)	技術的思想(アルゴリズム)
保護の期間	公表から 70 年	出願から 20 年

(b)保護対象の変遷

装置の一部としてのソフトウェアの保護

例えば、計算機のソフトウェアは計算機という装置の一部として保護されていた。いわゆる組込ソフトも同様である。

プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の保護

特許・実用新案審査基準の改訂¹²⁵によって、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が物の発明として保護されるようになった。

プログラムそのものの保護

ネットワークの進歩により記録媒体に記録しなくてもプログラムが流通するようになった。そのため特許・実用新案審査基準の改訂¹²⁶によって、プログラムそのものが保護されるようになった。また、特許法の改正¹²⁷によって明文でもプログラムそのものの保護が認められた。

¹²⁰ 「特許・実用新案審査基準」第Ⅶ部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」参照。
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

¹²¹ 相対的保護は依拠性を要件とする。すなわち、他人のプログラムを知って複製したり翻案したりした場合に著作権侵害となる。これに対して、絶対的保護は依拠性を要件としない。すなわち、他人のプログラムを知らずに自ら開発した場合であっても特許権侵害が成立する場合がある。

¹²² 法律上、善意とは単に知らないことをいう。これに対して、悪意とは知っていることをいう。

¹²³ 「特許・実用新案審査基準」第Ⅶ部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」11頁には、『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』場合、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』であると記載されている。

¹²⁴ ソースコードはもちろん、オブジェクトコードであっても保護される。ソースコードの他言語への翻訳はアルゴリズムを再生するから特許権侵害に当たる。なお、著作権法上の翻案権又は翻訳権の侵害に当たるか否かは検討を要する。

¹²⁵ 平成9年改訂。1997年。

¹²⁶ 平成12年改訂。2000年。

¹²⁷ 平成14年改正。2002年。

特許2条3項1号

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

特許2条4項

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組み合わされたものをいう。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¹²⁸をいう。

③ビジネス方法発明¹²⁹

(a)発明性

「金儲けの仕方」自体が特許の対象となるわけではない。「金儲けの仕方」は人間の心理に働きかけているだけであつて、自然法則を利用していない。ビジネス方法はコンピュータを利用する等の技術的側面があつて初めて発明たりうる¹³⁰。例えば、書店における本の並べ方には売れるためのノウハウが詰まっているが、このような裸のビジネス方法では特許を取ることができない。

さらに、コンピュータを利用する等の技術的側面があつたとしても、人間によって実施されていたことが既知である業務プロセスをよく知られた方法によって自動化しただけでは発明であると認められない¹³¹。

(b)特許された例(2000年頃)

部品納入装置：特許第 2794837 号(トヨタ自動車)

振込処理システム：特許第 3029421 号(住友銀行(現三井住友銀行))

広告情報の供給方法およびその登録方法：特許第 2756483 号(凸版印刷)

近時の登録例として¹³²

空域利用促進システム：特許第 6517972 号(トルビズオン)

私有地における空中権の許可を取りドローンの飛行ルートを決定する。

返品・返却システム：特許第 6751112 号(三菱商事)

返品・返却をコンビニに設置したボックスによって回収する。

中古車部品のオークションシステム：特許第 6797444 号(シーパーツ)

中古車としての販売と部品別の販売のいずれが高額かを判定する。

¹²⁸ 例えば、プログラムの起動時に読み込まれる特定の構造を有するデータ等。

¹²⁹ 2000年頃大きなブームになった。

¹³⁰ Amazonのいわゆる1-Click特許(特許第4959817号)は、2018年9月14日に満了した。

¹³¹ 特許庁審査第四部「特許にならないビジネス関連発明の事例集」(2001年)。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/tt1303-090_jirei.htm

特許庁審査第四部「ビジネス関連発明に対する判断事例集」(2003年)。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_case_study.htm

¹³² 参考として、「がちりマンデー!!」2021年6月13日放送「儲かるビジネスモデル特許」。

<https://note.com/gacchiri/n/n0988b5f7e8a3>

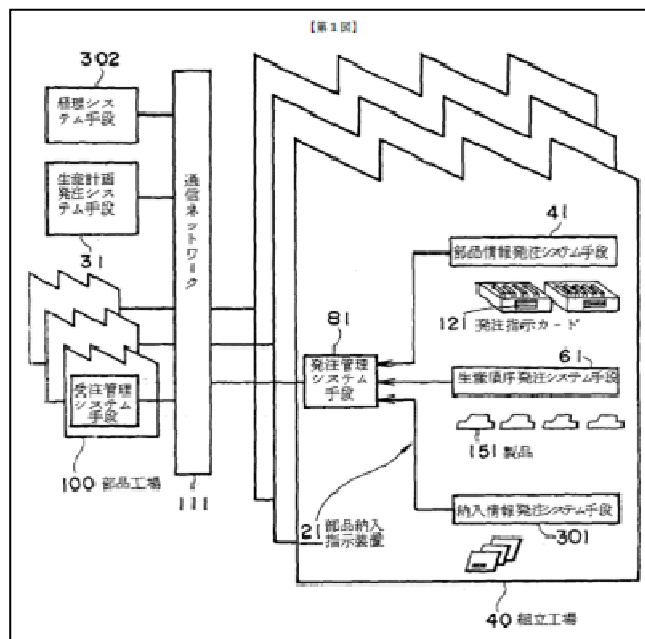


図 16 部品納入装置：特許第 2794837 号(トヨタ自動車)

上図において、符号 41 は「部品情報発注システム手段」、符号 61 は「生産順序発注システム手段」、符号 301 は「納入情報発注システム手段」である。

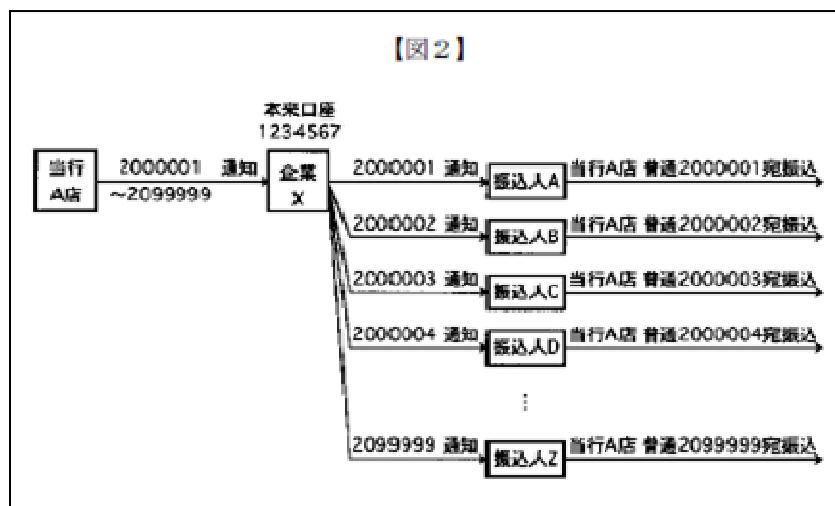


図 17 振込処理システム：特許第 3029421 号(住友銀行(現三井住友銀行))

一つの口座を振込人、すなわち取引先ごとに管理することができる。金融機関による特許として当時話題になった。



図 18 広告情報の供給方法およびその登録方法：特許第 2756483 号(凸版印刷)

地図上をクリックすると広告情報が表示される。なお、上記①～③のいずれも発明性に関する説明であって、たとえ発明であったとしてもその他の登録要件を充たさなければ特許されないことはいうまでもない。

§ 特許法上の発明の種類

特許 68 条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(略)

「業として」とは金儲けのためのプロによる実施をいう。特許権者以外の人間が特許権者の許諾なく業として特許発明の実施をすると特許権の侵害となる。特許 2 条 3 項は「実施」の態様¹³³を具体的に定義する。

特許 2 条 3 項

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

¹³³ ここでは、実施に該当する行為の種類のこと。

発明には三つの種類があり、それぞれ侵害となる行為態様、すなわちやめさせることができる行為が異なる。

発明の種類と実施態様

①物の発明(特許2条3項1号)

実施：その物の生産、使用、譲渡等他

②方法の発明

②-1 (単純)方法の発明(特許2条3項2号)

実施：その方法の使用

②-2 物を生産する方法の発明(特許2条3項3号)

実施：その方法の使用

+その方法により生産した物の使用、譲渡等他

具体的になされた発明がどの種類に属するかは特許請求の範囲(クレームともいう。)に記載された文言によって判断される¹³⁴。「特許請求の範囲」は特許出願の際に願書に添付する書類の一つであって、特許出願人が特許の付与を希望する発明を特定するための書類である。

主観説(判例通説)

クレームに記載された文言によって発明の種類を判断する考え方。特許出願人の意図に基づいて発明の種類を判断する。明確性と法的安定性に優れる。

客観説

発明の種類を実質的に判断する考え方。明確性を欠くので、現在この立場はとられていない。発明の種類によって侵害となる行為態様が異なるので明確性は重要な要件である。

プログラムは物の発明であるが、方法の発明とすることもできる。通常、物の発明と方法の発明の両方とも特許出願する。方法の発明は経時的要素を含む。(単純)方法の発明には検査方法の発明等が含まれる。例えば、打音に基づいて鶏卵の割れを検査する方法等が考えられる。検査装置とすれば物の発明となる。

§ product by process claim¹³⁵

物の発明において、当該物の構造や特性によって物が特定できない場合に、その製造方法によって物を特定するクレームをいう。

¹³⁴ 最判平成11年7月16日民集53巻6号957頁〔生理活性物質測定法事件〕。

¹³⁵ 米国から輸入された概念。適当な日本語訳が存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと呼ばれる。

最判平成 27 年 6 月 5 日平成 24 年(受)第 1204 号〔プラバスタチンラクトン事件〕¹³⁶

以上によれば、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、**出願時において当該物をその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、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる**と解するのが相当である。

従って、当該物の構造や特性によって物が特定できるにもかかわらず、特許請求の範囲に当該物の製造方法を記載した場合には、発明が不明確であるとされる(特許 36 条 6 項 2 号)。あくまで物の発明であって物を生産する方法の発明ではない。

§ 「物」とは? ……法律概念の相対性

民法上の「物」: 有体物=動産+不動産、所有権の客体

民 85 条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

民 86 条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

刑法上の「財物」: 電気を含む。

刑 245 条 この章の罪¹³⁷については、電気は、財物とみなす。

特許法上の「物」: プログラムそのものを含む。定義の問題である。

特許 2 条 3 項 1 号
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

特許 2 条 4 項
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されたものをいう。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。

¹³⁶ 他に、最判平成 27 年 6 月 5 日平成 24 年(受)第 2658 号〔プラバスタチンラクトン事件〕。

¹³⁷ 窃盗及び強盗の罪である。

条文とプログラムのアナロジーを見ることができる。例えば、目的既定がおかれることの多い第1条はプログラムにおけるヘッダーに相当し、定義規定がおかれることの多い第2条はプログラムにおけるデフィニションに相当するということができるかもしれない。

以上で特許権の客体についての説明を終了する。特許を受けるためには特許法上の発明であることに加えて、特許法に規定される登録要件をも備えることが求められるが、登録要件については特許庁における審査手続のところで詳細な説明を行うこととする。

```

/* 入力された数値を表示する。 */           目的
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a;                                     定義
    printf("数値を入力してください。 = ");
    scanf("%d", &a);
    if (a)                                     要件
        printf("%d¥n", a);                   効果
    return 0;
}

```

第3節 特許権の主体

§ 発明者主義

発明者のみが原始的¹³⁸に特許を受ける権利を取得できるという建前である。

特許 29 条 1 項柱書 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¹³⁹を除き、その発明について特許を受けることができる。

すなわち、産業上利用することができる発明をした者は、新規性を欠く発明を除いて、その発明について特許を受けることができる。「特許を受ける権利」と「特許権」は明確に区別されなければならない。詳しくは後述する。

「発明者主義」の対概念は「出願者主義」である。

○発明者主義：発明をした者は特許を受けることができる。

出願者主義：出願をした者は特許を受けることができる。

出願者主義の例として、かつてのイギリスが採用していた「輸入発明」制度を挙げることができる。外国の優れた技術を自国に導入し特許出願を行った者に特許を与える制度である。発明者主義を採用するか出願者主義を採用するかは政策判断の問題といえる。前者は発明そのもののインセンティブとして機能し、後者は出願・公開へのインセンティブとして機能する。

発明者主義の帰結として、発明者及びその承継人以外の者による特許出願¹⁴⁰は拒絶・無効となる。特許を受ける権利は譲渡することができるので、その承継人は特許出願をすることができる。従って、適法に特許出願をすることができる者は、発明者又はその承継人である。これら以外の者による特許出願は、審査の過程で拒絶される¹⁴¹。また、たとえ審査の過誤によって登録されたとしても無効事由を孕むこととなり、無効審判によって事後的・遡及的に無効とされる。

発明者主義

特許を受けることができる者

- ①発明者(「特許を受ける権利」という名前の権利が発生)
- ②承継人(発明者から「特許を受ける権利」を譲り受けた者)

これら以外の者による特許出願(冒認出願) ⇒ 拒絶・無効

¹³⁸ 「おおもと、本源的」の意であるが、ここでは「最初に」と理解する。

¹³⁹ 特許法 29 条 1 項 1 号から 3 号に規定される新規性を欠く発明のことをいう。

¹⁴⁰ 冒認出願(ぼうにんしゅつがん)という。「冒認」とは「掠め取る」意。

¹⁴¹ 審査の過程で発見することは困難であるが。

発明者(特許を受ける権利) ⇒ 特許出願¹⁴²(個人発明等)
 発明者 ⇒ 承継人(特許を受ける権利) ⇒ 特許出願(職務発明等)

ラグビーであれば、ボールを持っている選手がトライすることができる。特許の場合は、「特許を受ける権利」をもっている者が特許出願をすることができる。

§ 発明者とは？

発明者とは、真に発明をした自然人のことをいう。ポイントは、二点ある。

①真に発明をしたこと

発明をサポートした人ではなく自身で発明行為を行ったこと。

②自然人¹⁴³であること

法人は発明者になることができない。

すなわち、着想から具体化の過程に主体的に関与した者をいう。

知財高判平成 20 年 5 月 29 日判時 2018 号 146 頁〔ガラス多孔体及びその製造方法事件〕

発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すというべきである。

従って、

- ①単なる補助者(例えば、実験助手)・助言者・資金提供者(パトロン)・指揮監督者(例えば、上司、プロジェクト・リーダー¹⁴⁴)は発明者ではない。

東京地判平成 17 年 9 月 13 日判時 1916 号 133 頁〔ファイザー事件〕

〔1〕発明者に対して一般的管理をしたにすぎない者(単なる管理者)、例えば、具体的着想を示さずに、単に通常の研究テーマを与えたり、発明の過程において単に一般的な指導を与えたり、課題の解決のための抽象的助言を与えたにすぎない者、〔2〕発明者の指示に従い、補助したにすぎない者(単なる補助者)、例えば、単にデータをまとめたり、文書を作成したり、実験を行ったにすぎない者、〔3〕発明者による発明の完成を援助したにすぎない者(単なる後援者)、例えば、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたにすぎない者等は、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから、共同発明者ということとはできない。

¹⁴² 「申請」という言葉が使われることが多いが、特許法では「出願」という。

¹⁴³ 法律上、人は自然人と法人からなる。

¹⁴⁴ 我が国企業ではしばしば見かけられる。東京地判平成 13 年 12 月 26 日平成 12 年(ワ)号 17124 号〔水素化処理触媒事件〕。人事評価や相当の利益(後述)が目的であるが、米国においては特許権が無効になる。発明に実質的に関与していれば発明者たりうる。

- ②法人は発明者たりえない。特許 36 条 1 項 1 号は願書に記載しなければならない特許出願人に関する情報を規定し、同 2 号は同様に発明者に関する情報を規定する。特許を受ける権利は譲渡することができるので、特許出願人が発明者と同じであるとは限らない。

特許 36 条 1 項 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 発明者の氏名及び住所又は居所

特許出願人に関する情報(特許 36 条 1 項 1 号)には「氏名又は名称」とあるが、発明者に関する情報(同 2 号)では「氏名」となっている。この点から、法人は特許出願人たりえるが発明者たりえないことが導かれる。逆に、特許出願人は自然人であっても法人であってもよいこととなる。なお、法人発明を認める国もあるし、我が国の著作権法は法人著作を認める¹⁴⁵。

- ③発明者には「特許を受ける権利」(財産的権利)と「発明者名誉権」(人格的権利)が原始的に帰属する。「特許を受ける権利」は特許法上の文言であるが「発明者名誉権」は講学上の用語である。

発明者：自身で発明行為を行った者 ⇒ 自然人
 特許出願人：発明者又はその承継人 ⇒ 自然人又は法人

発明者の権利

- ①発明者名誉権 : 譲渡不可
 ②特許を受ける権利 : 譲渡可能

発明者欄に「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した特許出願について、特許 36 条 1 項 2 号の発明者に関する情報の記載を欠くとして出願を却下した特許庁の処分には違法性がないとした裁判例がある¹⁴⁶。

東京地判令和 6 年 5 月 16 日令和 5 年(行ウ)第 5001 号〔ダバス事件〕

AI 発明に係る制度設計は、AI がもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、その他の AI 関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。

¹⁴⁵ 著作 15 条参照。

¹⁴⁶ 控訴審もこれを追認した。「現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認め、特許を付与するための手続を定めているにすぎないから、AI 発明については、同法に基づき特許を付与することはできない。」知財高判令和 7 年 1 月 30 日令和 6 年(行コ)第 10006 号〔ダバス事件〕。

§ 発明者名誉権(人格的権利)

特許を受ける権利を譲渡したとしても、発明者として、様々な書類に自己の氏名を記載される権利である。

- ①願書(特許 36 条 2 項 1 号)
- ②公開特許公報(特許 64 条 2 項 3 号)
- ③登録特許公報(特許 66 条 3 項 3 号)
- ④特許証(特施規 66 条、様式 67・68)

発明者名誉権は人格的権利であるから一身専属性があり、譲渡したり相続したりすることはできない。

発明者名誉権に対する侵害

(例 1)産業スパイが、窃取¹⁴⁷した発明について、願書の発明者欄に自己の氏名を記載して特許出願をした場合(典型的な冒認事例)

(例 2)特許を受ける権利を発明者から適法に承継した特許出願人が、願書の発明者欄に発明者の氏名ではなく自己の氏名を記載した場合

①不法行為(民 709 条)に基づく損害賠償を請求することができる。人格的利益の侵害であるから、損害賠償請求ができるといってもいわゆる慰謝料の請求ができるにとどまる。願書に自身の氏名が記載されなかったことによる発明者の精神的苦痛(人格的利益の侵害)を金銭に換算することは困難ではあるが、このような困難さは慰謝料一般についてあてはまる問題である。

②差止については争いがあるが、下級審レベルでは差止を認めた裁判例¹⁴⁸が存在する。この場合の差止とは、願書の発明者欄の記載の訂正である。この手続は特許法上規定されていない。しかしながら、規定の有無によって差止の成否が決まるのは不当であるから、発明者名誉権に基づいて直接に差止を認めることが妥当であろう(多数説及び一部の下級審裁判例の立場)。

③但し、誤記は拒絶理由・無効事由¹⁴⁹ではない。拒絶理由は特許 49 条に、無効事由は特許 123 条にそれぞれ限定列挙されているが、願書の発明者欄の記載の誤記は挙げられていない。ここで、発明者主義に反する特許出願(冒認出願)と願書の発明者欄の記載の誤記は分けて考える必要がある。例えば、上記(例 2)では特許を受ける権利の承継が適法になされているので承継人による特許出願は適法な出願である。しかし、願書の発明者欄に自己の(承継人の)氏名を誤って記載してしまったような場合がここでいう誤記の問題である。冒認出願ではない。すなわち拒絶・無効ではないが、発明者名誉権の侵害である。

¹⁴⁷ ひそかに盗み取ること。

¹⁴⁸ 大阪地判平成 14 年 5 月 23 日判時 1825 号 116 頁〔希土類の回収方法事件〕。

¹⁴⁹ 事由とはそのことの原因又は原因となる具体的事実をいう。

§ 特許を受ける権利(財産的権利)

発明後・特許登録前に発明者が有する財産的権利である。発明と同時に発明者に原始的に帰属し、登録と同時に特許権に転化して消滅する。あるいは、拒絶査定確定と同時に消滅する。特許を受ける権利は、さらに「特許出願前における特許を受ける権利」と「特許出願後における特許を受ける権利」に分けられる。

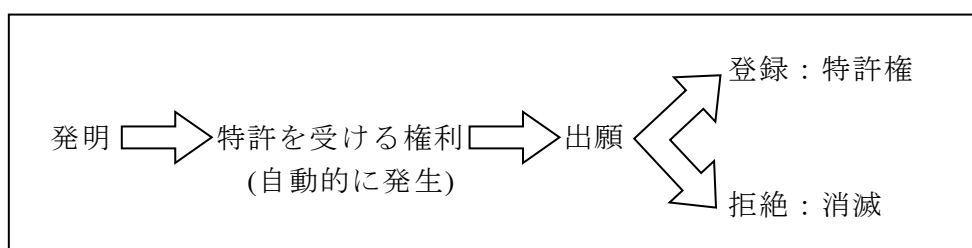


図 19 特許を受ける権利(1)

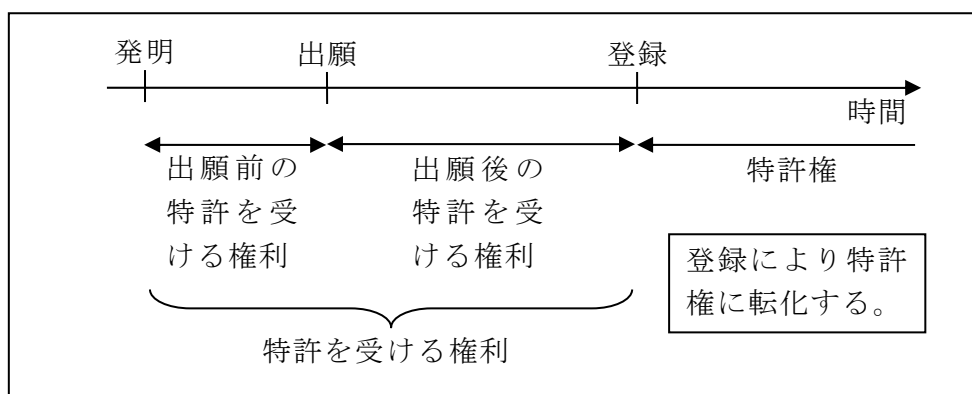


図 20 特許を受ける権利(2)

- ①国(特許庁)に対する特許付与という行政処分の請求権である。
- ②財産権である。すなわち、譲渡と担保が可能である。財産権は民法 709 条に規定される不法行為とは性質を異にする点に留意する。不法行為について、不法行為にあわない権利というものを観念することはできないから、このような権利を譲渡したり担保権を設定したりすることはおよそできないのである。不法行為法上保護される単なる利益は財産権ではないのである。なお、損害賠償請求権は不法行為法上保護される利益が侵害されたことによって被侵害者に発生する債権である。

特許 33 条 1 項 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¹⁵⁰。

¹⁵⁰ 不安定な権利だからである。特許 33 条 2 項は廃止論が強く主張されている。

特許 34 条 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。
 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。

特許を受ける権利は質権の目的とすることができないが、譲渡担保¹⁵¹という形で担保の目的物とすることができる。ベンチャー企業の資金調達等に利用される。特許の登録には時間がかかるので、特許を受ける権利を担保として当面の研究開発資金を借り入れることができる。

表 8 特許を受ける権利の譲渡

特許を受ける権利	効力発生要件	第三者対抗要件 ¹⁵²
特許出願前	合意	出願(特許 34 条 1 項)
特許出願後	届出 ¹⁵³ (特許 34 条 4 項)	—

§ 登録前の発明の無許諾実施への対応

登録後の発明の無許諾実施は、いうまでもなく特許権の侵害である。では特許権が発生する前、特許を受ける権利の段階でその発明が無許諾で実施された場合はどうか。

「特許を受ける権利」自体には実施の差止請求権はない(特許 100 条 1 項)。

特許 100 条 1 項 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

しかし、特許出願後は原則 1 年 6 月が経過すると発明の内容が公開される(特許 64 条)ので、第三者はその発明の内容を知ることができる。出願公開は 1)研究開発の二重投資を避ける、2)更なる改良発明を促進する目的でなされる。いずれにしても、発明の内容は登録がなされるか否かに関わりなくすべて公開される。そうすると、出願公開から登録までの間、ライバル企業に発明の実施をされても、これを差し止める手段がないということになる。従って、これを保護するために出願公開後は補償金請求権(特許 65 条)が認められる¹⁵⁴。

¹⁵¹ 担保の目的物を債権者に譲渡して、資金の融資を受けること、又はその目的物をいう。占有を債権者に移転する場合と債務者に留保する場合があるが、出願後における特許を受ける権利を譲渡担保とする場合は、出願人変更届を特許庁長官に提出することとなる(特許 34 条 4 項)。

¹⁵² 典型的には二重譲渡に対して最終的に譲渡を受ける者を決定するための要件である。

¹⁵³ 同時に第三者対抗要件ともなりうる。

¹⁵⁴ 登録を受けることができるか否かが不明のためあまり利用されない。他社が実施していることを理由に早期審査の請求をすることもできる。

特許 65 条 1 項 特許出願人は、**出願公開**があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して**警告**をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の**補償金の支払を請求**することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

補償金請求権：出願公開＋警告 ⇒ 実施料相当額

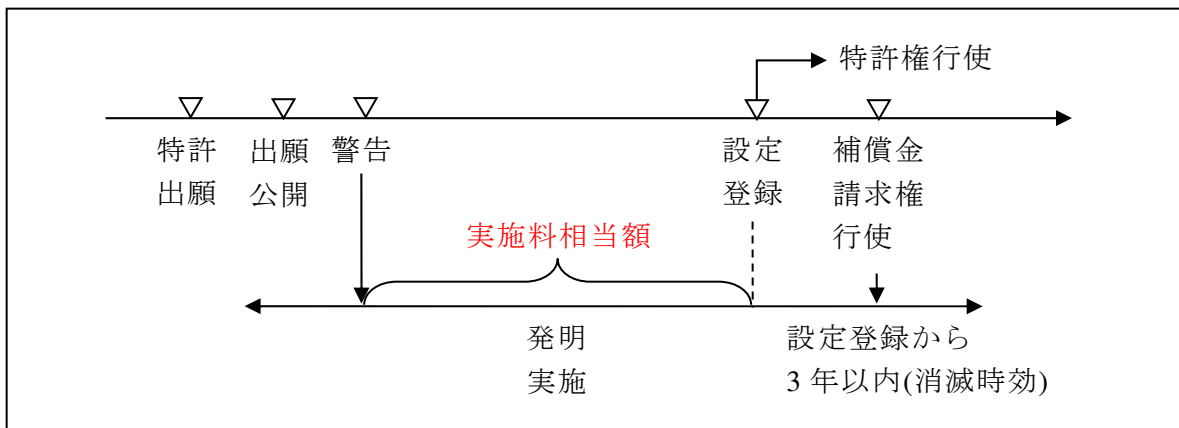


図 21 補償金請求権

一方、特許出願をしないこととした発明やいわゆるノウハウも 1)秘密管理性、2)有用性、3)非公知性を備えていれば「営業秘密」(不正競争 2 条 6 項)として不正競争防止法によって保護される¹⁵⁵。不正競争防止法は差止を認める。

不正競争 2 条 6 項 この法律において「**営業秘密**」とは、**秘密として管理**されている生産方法、販売方法その他の事業活動に**有用**な技術上又は営業上の情報であつて、**公然と知られていないもの**をいう。

企業は発明を特許出願するか営業秘密として秘匿するかを選択に迫られる。いずれを選択するかは企業戦略の問題であつて、一概にどちらがよいということはいできない¹⁵⁶。

特許出願：公開される。存続期間が有限である。

営業秘密：非公知である限り独占、但し一旦公知になればこれを保護する手立てはない(差止と損害賠償は可能)。

¹⁵⁵ 営業秘密の使用の差止と損害賠償を請求することができる。

¹⁵⁶ 一般論として、特許権を取得してもその行使が期待できない発明(他者が実施していても発見・立証が困難な発明)については、特許出願をして公開するよりも営業秘密として秘匿の方が得策であるということがいえる。例えば、コカ・コーラのレシピ等。

§ 冒認出願及び共同出願違反による特許出願

冒認出願とは、発明者又はその承継人以外の者により無断でなされた特許出願をいう。すなわち、発明者主義に反する出願のことである。審査の段階で判明すれば拒絶理由(特許 49 条 7 号)となり、過誤登録されても無効事由(特許 123 条 1 項 6 号)となる。

また、冒認出願と同様、不適法な特許出願として共同出願違反による特許出願が挙げられる。複数人が共同して発明をなした場合、特許を受ける権利の共有状態が生じる。従って、特許出願は他の共有者と共同でなければすることができないが、これに違反した特許出願を共同出願違反による特許出願という。

特許 38 条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

冒認出願と同様、審査の段階で判明すれば拒絶理由(特許 49 条 2 号)となり、過誤登録されても無効事由(特許 123 条 1 項 2 号)となる。拒絶理由は審査官の恣意的な運用を排除するために限定列举¹⁵⁷されている。

特許 49 条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

特許 123 条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(略)。
 六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(略)。

冒 認 出 願：発明者又は承継人以外による出願
共同出願違反：共同発明者の一部のみによる出願

¹⁵⁷ 限定列举であるから、特許 49 条に列举された拒絶理由以外の理由で特許出願を拒絶することはできない。対概念は例示列举である。

冒認出願に対する真の発明者及び共同出願違反による特許出願に対する共同発明者の救済

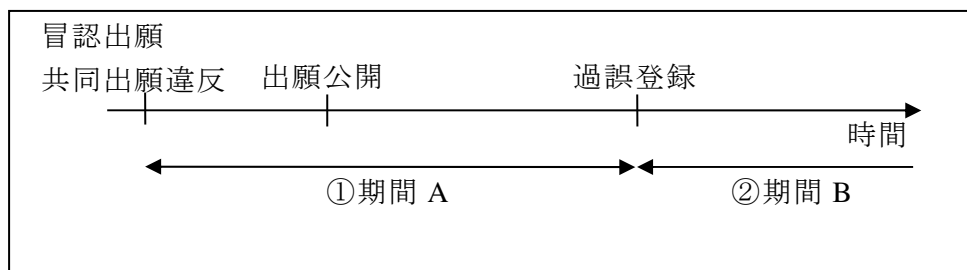


図 22 冒認出願及び共同出願違反による特許出願

①登録前(上図の期間 A)―「特許を受ける権利」

特許を受ける権利の確認を求めて裁判所に出訴することができる¹⁵⁸。確認判決¹⁵⁹をもって出願人名義変更届を特許庁長官に提出する。但し、権利の承継を証明する書面を提出しなければならないので、確認判決書の正本及び確定証明書を添付する¹⁶⁰。これによって、冒認出願に対する真の発明者は冒認出願を自己の出願とすることができ、共同出願違反による特許出願に対する共同発明者は特許を受ける権利の持分の移転を受けて特許出願人となることができる。

特施規 5 条 特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。

②登録後(上図の期間 B)―「特許権」

平成 23 年改正(2011 年)により、冒認出願に対する真の発明者は特許権の移転を請求できることとなり、共同出願違反による特許出願に対する共同発明者は特許権についての持分の移転を請求できることとなった。

特許 74 条 特許が第二百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

¹⁵⁸ 特許を受ける権利を有することの確認請求。

¹⁵⁹ 原告が特許を受ける権利を有することの確認判決。すなわち、勝訴判決。

¹⁶⁰ 特許庁「方式審査便覧」「45. 25(中間手続-16)確認判決書を添付した出願人名義変更届の取扱い」。http://www.jpo.go.jp/shiryou/

冒認出願・共同出願違反による特許出願
 いずれも取戻しが可能¹⁶¹

§ 発明者主義以外に特許法が採用する主義

① 権利主義

発明者が法定の要件を充たす限り権利として特許を受けることができるという建前をいう。対概念は国王や領主が権利を授ける恩恵主義である。

従って、審決取消訴訟(特許庁の審判の結論である審決の取消を求める訴¹⁶²)は法律上の争訟¹⁶³である。行政庁たる特許庁の判断に不服のある者は、行政訴訟の一つである取消訴訟を提起して争うことができる。特許庁が恣意的な判断をすることは許されない。

○権利主義 (⇔ 恩恵主義)

② 先願主義

真の発明者が複数存在する場合¹⁶⁴に、最先の特許出願人にのみ特許が与えられるという建前をいう(特許 39 条)。対概念は最先の発明者にのみ特許が与えられる先発明主義である。かつては米国やカナダ、フィリピンが先発明主義を採用していたが、現在では先発明主義を採用する国はない。

先願主義は、発明者が特許を受けることができるという発明者主義を前提に、真の発明者が複数存在する場合に誰が特許を受けることができるのかを規律する主義である。

発明者主義 (⇔ 出願者主義)

○先願主義 (⇔ 先発明主義)

どちらが先に発明したかではなく、一日でも早く出願した者が特許を受けることができる。すなわち、時分ではなく日を基準に判断する。

¹⁶¹ とはいえ、協議が整わなければ訴訟を提起するしかない。

¹⁶² 「うったえ」と読む。

¹⁶³ 【法律上の争訟】司法権の作用する対象を限定するための概念であり、当事者間に具体的な利害の対立のある事件で、かつ、法律的判断として裁判により解決できるもの(裁 3)。政策上又は学説上の対立、法律の抽象的な違憲性についての争い等は法律上の争訟ではなく、原則として訴訟又は裁判の目的となり得ない。(有斐閣法律用語辞典)

¹⁶⁴ 異なる者が異なる場所で同じ発明をした場合。

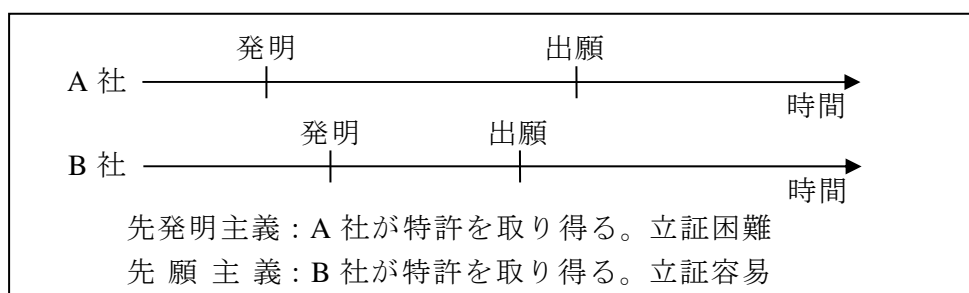


図 23 先発明主義と先願主義

先願主義を採用する趣旨は、下記の二点である。

(a) 法的安定性の確保

先発明者の認定は非常な困難を伴う。かつて先発明主義を採用していた米国には先発明者を争う訴訟類型が存在した¹⁶⁵。発明の完成時期を立証するためにラボノート¹⁶⁶が使われることが多い。

これに対して先願主義は、特許出願の日を基準とするので先後の判断は極めて明確である。なお、同日出願の場合は、協議により定めた一¹⁶⁷の特許出願人のみが特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、特許を受けることができない。

(b) 出願・公開の促進

開発投資の重複を避けるとともに改良発明を促す観点から発明の早期公開が望まれる。先願主義は、発明の早期出願へのインセンティブとなる。多くの企業が同種商品の開発競争を繰り広げる現代では、真の発明者が複数存在することは決して珍しいことではない。

○先願主義 (⇔ 先発明主義)

§ 職務発明(平成 27 年改正前)

職務発明とは、企業等の中で完成した発明¹⁶⁸をいう。職務発明について、特許法は特別の規定をおく(特許 35 条)。

¹⁶⁵ インターフェアレンス(interference)という。莫大な費用と時間を要する。

¹⁶⁶ 研究ノート、実験ノートともいう。通常、糸綴じであって全ページにあらかじめページ番号が印刷されている。また、第三者が確認を行い、サインをする欄も設けられている。理化学研究所が販売を行った他、コクヨ S&T 株式会社からも発売されている。

<http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/labnote/>

参考資料として、東京大学先端科学技術研究センター知識創造マネジメント専門職育成ユニット「知財創出・管理環境リスクマネジメントに係る調査研究～大学における『研究ノート』の使用実態と今後への課題～成果報告書」(2007 年)。

http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/documents/2006mext/r2_01.pdf

¹⁶⁷ 法律上「一(いち)の」という表現は多用される。ここで、例えば「一人の」とすると、共同発明の場合には特許出願人が複数の発明者又はその承継人から構成されるときがあるし、特許出願人が法人の場合には「一人の」という表現そのものが不適切となる。

¹⁶⁸ 特許出願全体の 97%程度。

① 定義

特許 35 条 1 項 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「**使用者等**」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「**従業者等**」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「**職務発明**」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

特許 2 条は定義規定であるが、特許 35 条の中にも職務発明に関する定義がおかれている¹⁶⁹。

使用者等：使用者、法人、国又は地方公共団体
従業者等：従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員
職務発明：使用者等の「業務」範囲 かつ 従業者等の「職務」範囲

② 特許 35 条が想定する二つの場面

(a)(場面 i) 従業者等が自ら特許権を取得した場合、使用者等は従業者等が取得した特許権に対して無償の通常実施権(ライセンス)を有する。すなわち、その特許発明を自由に実施することができる。但し、このような場面は現実にはほとんど存在しない¹⁷⁰。使用者等は、職務発明の特許を受ける権利を使用者等に承継¹⁷¹するよう勤務規則等に規定しているからである。

(b)(場面 ii) 従業者等が職務発明の特許を受ける権利を使用者等に承継させ使用者等が特許権を取得した場合、従業者等は相当の対価(金銭)の支払を受ける権利を有する。

¹⁶⁹ 「使用者等」は多くの場合企業であり、「従業者等」は近い将来の皆さんである。「職務発明」は仕事から生まれた発明といえよう。使用者等の「業務」は、例えば家電製品の開発製造販売であり、従業者等の「職務」は、例えばテレビの開発である。

¹⁷⁰ 個人会社の場合、友人等と起業したような場合、会社に職務発明規程が存在しない場合等に限られよう。

¹⁷¹ 権利を引き継ぐことをいう。

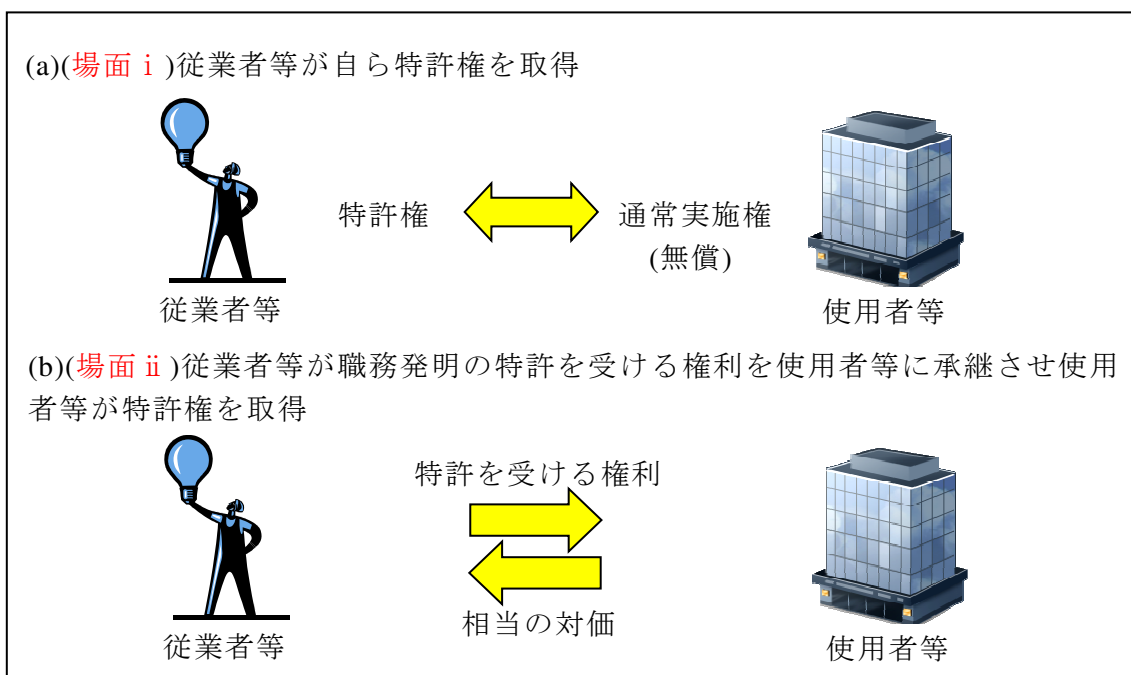


図 24 特許 35 条が想定する二つの場面

③ 効果

特許を受ける権利は、従業者等に原始的に帰属することが前提である(発明者主義、特許 29 条 1 項柱書)。

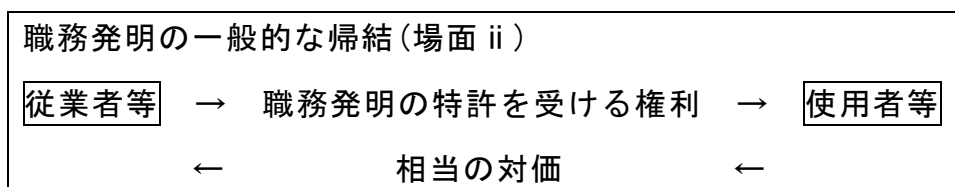
(a)(場面 i)

特許 35 条 1 項：使用者等は、従業者等が取得した特許権に対して無償の法定通常実施権¹⁷²が与えられる。

(b)(場面 ii)

特許 35 条 2 項(反対解釈¹⁷³)：職務発明について、あらかじめ¹⁷⁴使用者等へ特許を受ける権利を承継する旨の定め¹⁷⁵をおくことができる。

特許 35 条 3 項：職務発明について、特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利がある。



¹⁷² 無償とは対価が不要であることをいい、法定とは特許 35 条 1 項によって定められていることをいう。

¹⁷³ 反対解釈の詳細は後述する。

¹⁷⁴ 職務発明が完成する前、例えば雇用時。

¹⁷⁵ 勤務規則等による。

④争点

職務発明訴訟の争点は、大きく分けると以下の二点である。

(a)特許権の帰属

使用者等に帰属するのか、従業者等に帰属するのか。この点はさらに、1)特許発明が職務発明(使用者の業務範囲かつ従業者の職務範囲)に該当するのか否かという論点と2)職務発明に該当する場合、特許を受ける権利の承継について予約があったといえるのか否かという論点に分かれる。ほとんどの場合、使用者等に帰属するとされる。

(b)相当の対価の額の算定

特許権が使用者等に帰属するとされた場合、相当の対価の額はいくらかということが争われる。中村日亜事件では、中間判決¹⁷⁶において特許権が使用者に帰属するものとし、終局判決¹⁷⁷において相当の対価の額を認定した。

争点

(a)特許権の帰属：職務発明該当性、承継の有効性

(b)相当の対価の額

⑤著名な事件¹⁷⁸

(a)オリンパス事件

第一審：東京地判平成 11 年 4 月 16 日判時 1690 号 145 頁

控訴審：東京高判平成 13 年 5 月 22 日判時 1753 号 23 頁

上告審：最判平成 15 年 4 月 22 日判時 1822 号 39 頁

ビデオディスクのピックアップ装置に係る発明(1977 年)について、使用者から従業者に出願補償 3 千円、登録補償 8 千円、工業所有権収入取得時補償¹⁷⁹20 万円が支払われたが、従業者は相当の対価の額は 2 億円(控訴審では 5 千万円)であるとして争った。最高裁は相当の対価として 250 万円を認定した¹⁸⁰。

特許 35 条の改正前の事件であり、この事件が契機となって特許 35 条の改正が行われた¹⁸¹。使用者から従業者に支払われた対価の額が相当の対価の額に満たないときは不足額を請求することができるとした。産業界¹⁸²は危機感を覚え、特許 35 条改正の運動を行った。その結果、特許 35 条の改正が行われた。

¹⁷⁶ 東京地中間判平成 14 年 9 月 19 日判時 1802 号 30 頁〔中村日亜事件〕。

¹⁷⁷ 東京地判平成 16 年 1 月 30 日判時 1852 号 36 頁〔中村日亜事件〕。

¹⁷⁸ 元社員対会社の構図。相当対価請求訴訟の形をとるが、実際には会社の処遇に不満を有する場合が多い。

¹⁷⁹ この補償金は年度ごとに支払うとする会社が多い。標準規格に採用された特許等については相当な高額になる場合がある。DVD/BD 等の規格特許は「特定の信号を受信すると特定の動作をする。」といったルールに過ぎないものも多く、人為的な取決めということもできるが、電気信号を扱っているので自然法則を利用している。この補償金は、退職後も支払われる。

¹⁸⁰ 訴訟費用、弁護士費用を考慮すると、原告に実質的な利益はなかったであろう。

¹⁸¹ 平成 16 年改正。2003 年。

¹⁸² (社)日本経済団体連合会(経団連)。

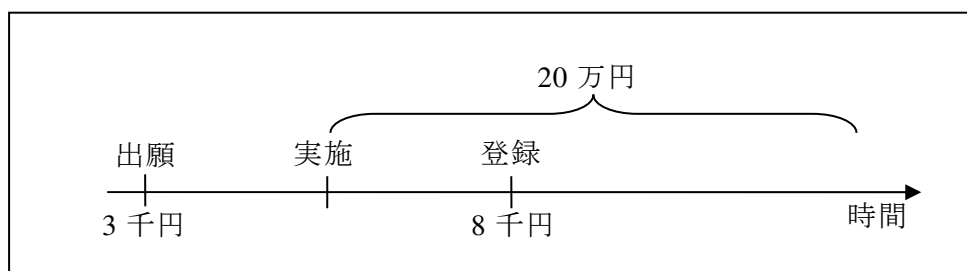


図 25 企業における相当の対価の支払い例

相当の対価の額は、最終的には裁判所が決定する。

(b)中村日亜事件¹⁸³

第一審：東京地中間判平成 14 年 9 月 19 日判時 1802 号 30 頁

第一審：東京地判平成 16 年 1 月 30 日判時 1852 号 36 頁

控訴審：東京高和平成 17 年 1 月 11 日判時 1879 号 141 頁

日亜化学工業株式会社の元従業員であった中村修二氏(現カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授¹⁸⁴)が、在職中になした青色発光ダイオードに係る発明¹⁸⁵について特許権の帰属と相当の対価を争った事件である。青色発光ダイオード(以下、「発光ダイオード」について LED と記載する。)は産業界待望の発明であった。すなわち、赤色 LED と緑色 LED は既に実用化されていたが、フルカラー表示や白色光¹⁸⁶を得るためには青色 LED の開発が必須であった。LED は小型・高輝度・低消費電力・低発熱・長寿命といった特徴を生かして、現在では、青色光源として交通信号機等に使用されるとともに、白色光源として自動車のヘッドライトやイルミネーション等に使用されている。さらに、一般照明用として電球や蛍光灯等からの置換えが始まっている。本発明によって日亜化学工業は莫大な利益を得たとされる。

¹⁸³ 稲森謙太郎『女子大生マイの特許ファイル』(楽工社・2010年)174頁。

¹⁸⁴ 退職後に訴を提起する場合はほとんどである。研究開発能力を生かして大学教授に転身した例として他に NAND フラッシュメモリの開発者である舩岡富士雄氏(東芝から東北大学教授)。

¹⁸⁵ 基礎技術は赤崎勇氏(名古屋大学教授、現名城大学教授)が開発したとされる。中村修二氏の特許(特許第 2628404 号、通称 404 特許)は、高輝度青色発光ダイオードの製造に用いるツーフロー MOCVD 技術に関するものである。2014 年ノーベル物理学賞受賞。現在はレーザー核融合に取り組む。

¹⁸⁶ 白色光を得るためには、赤色 LED、緑色 LED、青色 LED を組み合わせる方法の他に、青色 LED と青色の補色である黄色の蛍光体を組み合わせる方法がある。今日においては後者が主流。

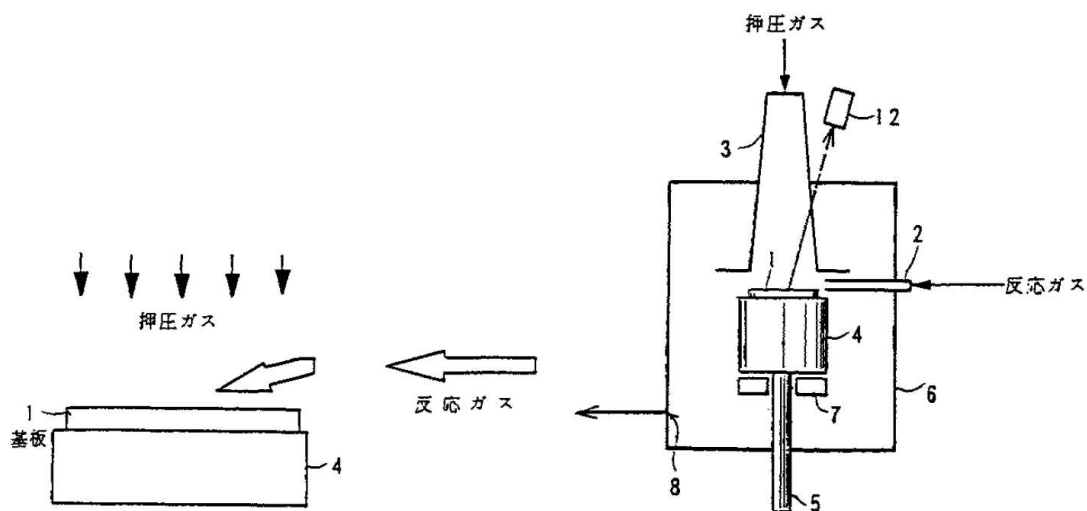


図 26 特許第 2628404 号「半導体結晶膜の成長方法」図面(抜粋)

中村氏は主意的に特許権の帰属を、予備的に相当の対価を争った。日亜化学工業は、中村氏に対して出願時に 1 万円、登録時に 1 万円の補償金を支払っている。これに対して、中村氏は相当の対価として 20 億円の支払を求めた。なお、中村氏は訴訟の係属中に請求額を暫時吊り上げ最終的な請求額は 200 億円¹⁸⁷(一部請求)であった。

東京地裁は平成 14 年の中間判決において、特許権が日亜化学工業に帰属することを認めた。続いて平成 16 年の終局判決において、本特許によって日亜化学工業の得た独占の利益¹⁸⁸が 1200 億円であり日亜化学工業の貢献した程度が 50%¹⁸⁹であるから中村氏が受けるべき相当の対価は 600 億円であると認定した。従って、中村氏の請求は全額認容された。しかしながら、東京高裁では和解が成立し中村氏の取り分は第一審認容額の 100 分の 1 程度である約 6 億円となった。この和解金は本特許を含む中村氏のすべての特許について今後争わないことを約するものであった。

相当の対価

従業者等の発明へのインセンティブ

但し、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち、発展していくことを可能とするものであるべき。

¹⁸⁷ 手数料は訴訟の目的の価額に応じて民事訴訟費用等に関する法律別表第一で規定されている。手数料が高額になるため、200 億円の一部請求にとどめた。

¹⁸⁸ 特許があるからこそ得られた利益が 1200 億円であるということ。

¹⁸⁹ 多くの場合 95%以上である。

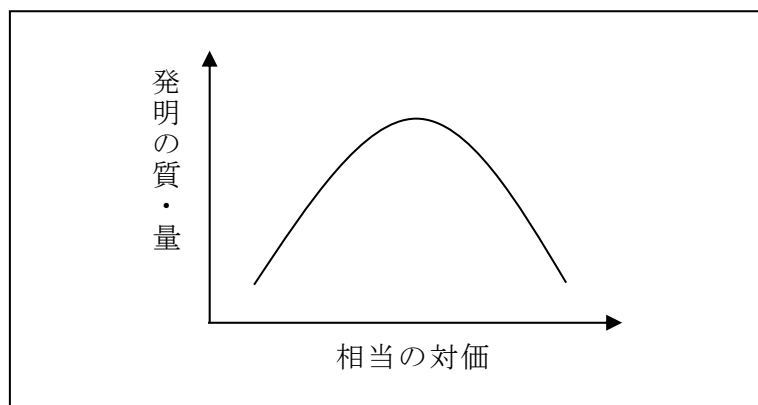


図 27 相当の対価の性質

相当の対価の額が低額に過ぎれば、従業者等にとって発明の意欲がわからない。一方、高額に過ぎれば、使用者等にとって事業におけるリスクが増大するので研究開発投資を控えざるをえない。

(c) 日立製作所事件

第一審：東京地判平成 14 年 11 月 29 日判時 1807 号 33 頁

控訴審：東京高判平成 16 年 1 月 29 日判時 1848 号 25 頁

上告審：最判平成 18 年 10 月 17 日民集 60 卷 8 号 2853 頁

光ディスクに係る三つの発明(1973 年、1977 年、1985 年)について、使用者から従業者に総計 238 万円が支払われたが、従業者は相当の対価の額は 9 億 7060 万円であるとして争った。東京高裁は相当の対価として 3489 万円を認定した。三つの発明は外国においても特許を受けていたが、それ自体は珍しいことではない。

この事件では、三つの発明によって使用者が外国で得た利益を相当の対価の算定にあたって参酌¹⁹⁰すべきか否かが争点となったが、最高裁はこれを参酌するとした。すなわち、日本の法律は日本の国内においてのみ適用されるとするのが原則であるが¹⁹¹、最高裁は三つの発明によって使用者が外国で得た利益についても日本の法律を類推適用すべきであるとした。

**相当の対価の額
使用者等が外国で得た利益も参酌される。**

(d) 職務発明相当対価請求訴訟について

退職後に訴を提起する場合がほとんどである。また、主意的に特許権の移転を求める場合があるが原則として認められない¹⁹²。従って、相当の対価をめぐる争いとなる。高額の相当の対価が認容される事件もあれば、そうでない事件もある。

¹⁹⁰ 参考にすること。

¹⁹¹ これを属地主義と呼ぶ。

¹⁹² 職務発明該当性、承継の有効性が否定されることはほとんどない。

社会的に耳目を集めた訴訟類型であるといえる。

⑤要件・効果¹⁹³

(a)職務発明該当性：使用者等の業務範囲

「その性質上当該使用者等の業務範囲に属」すること(特許 35 条 1 項)。例えば、家電メーカーの従業者が医薬に関する発明をしても、これは使用者の業務範囲に属する発明とはいえず自由発明¹⁹⁴となる。従って、従業者による発明ではあるが職務発明ではないので、原則どおり特許を受ける権利は従業者に帰属する。業務範囲の外延¹⁹⁵を画する考え方は二説存在する。

定款¹⁹⁶説(現在では否定されている。)…定款記載の内容で使用者等の業務範囲を画するべきとする説である。定款は株主保護の見地から会社の取引相手に対する権利能力を画したものである。使用者等と従業者等という労使間の関係を考慮したものではない。また、定款をもたない使用者等との平仄¹⁹⁷もとれない。特許 35 条 1 項は「使用者、法人、国又は地方公共団体」を「使用者等」と定義する。例えば、国立研究所や地方公共団体の所管する農林試験場等の各種試験場は使用者等に含まれるが、営利法人ではないので定款をもたない。

具体的予定説(通説)…使用者等の業務とは、現に行っている、又は将来行うことが具体的に予定されている全業務をいうとする説である。経営の多角化に対応するため、現に行っている業務よりも広い範囲で業務範囲を画する。例えば、化粧品会社が製薬業界に進出することは通常考えられる。

このように使用者等の業務範囲は比較的広く画されているので、この点が争点となる事件はほとんどない。

(b)職務発明該当性：従業者等の職務範囲

「その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する」こと(特許 35 条 1 項)。使用者等による研究開発投資を保護する立場を重視すると、職務範囲は広く画されることになる。一方、従業者等の研究の自由を保護する立場を重視すると、職務範囲は狭く画されることになる。国の特許政策として、どちらを重視すれば発明の質・量が最大化されるかが職務範囲を画するときの判断基準となる。

例えば、家電メーカーの従業者である人事部門の社員による掃除機の発明は従業者による発明に該当し、使用者の業務範囲にも含まれる。しかし、掃除機の発明は人事部門の社員の職務範囲には含まれないので職務発明ではない。家電メーカーは人事部門の社員に対して研究開発投資をしていないので、保護すべき研究開発投資は観念できない。また、人事部門の社員の研究の自由を保護するという

¹⁹³ 「要件」とは効果を発生させるための条件をいい、「効果」とはその条件が充たされたときに発生する法律上の権利・義務をいう。IF (要件), then (効果)。

¹⁹⁴ 職務発明以外の発明を自由発明と呼ぶ。

¹⁹⁵ ある概念が適用されるべき事物の範囲をいう。

¹⁹⁶ 定款(ていかん)とは、会社等の目的・組織・活動等についての基本規則をいう。

¹⁹⁷ 「ひょうそく」と読む。つじつま・条理のこと。

こともできる。

結局、従業者等の職位・給与・設備利用の有無¹⁹⁸・研究時間¹⁹⁹・使用者等の寄与²⁰⁰等の事情を総合考慮するのが判例通説の立場である。

職務発明：使用者等の「業務」範囲 かつ 従業者等の「職務」範囲

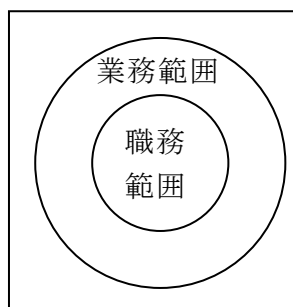


図 28 業務範囲と職務範囲

条文上、過去の職務も含まれる。例えば、研究開発部門から営業部門に異動した場合であっても、研究開発部門に在籍した期間になした発明は職務発明となる。但し、退職後に完成した発明は含まれない²⁰¹。退職後は使用者の研究開発投資がないからである。

具体的に指示された職務には限られない。例えば、胃癌の特効薬の研究開発を行っていたところ、偶発的に大腸癌の特効薬に関する発明がなされたとしても、これは従業者等の職務範囲に含まれる。副産物であったとしても、使用者等の研究開発投資がなされているのであるから保護の必要性が認められる。

会社から反対された研究開発の場合はどうであろうか。中村日亜事件では、青色発光ダイオード実用化の困難性から日亜化学工業は中村氏に研究開発の中止を命じていた。中村氏はこれに反して秘密裏に研究開発を継続した結果、青色発光ダイオードの実用化に成功した。法律学の論考では、1)条文からスタートし、2)条文に記載のない場合あるいは条文へのあてはめに無理がある場合は条文の趣旨に遡って解釈する必要がある。そこで、「職務に属する」という規定の趣旨を遡ると、この規定は使用者等の研究開発投資の保護と従業者等の研究の自由の保護のバランスを図る趣旨であると解される。そうすると、会社の研究開発投資の有無がメルクマール²⁰²となる。そして、会社が研究開発の中止を命じていたとしても一定の研究開発投資は観念することができる。中村日亜事件では、1)勤務時間内に研究開発がなされている点(時間的投資)、2)会社の研究開発設備を利用している点(物的投資)、3)他の従業者を補助者として使用している点(人的資源)が使用者

¹⁹⁸ 使用者等の研究開発設備を利用したのか、していないのか。

¹⁹⁹ 勤務時間内に発明をなしたのか、それ以外の時間になしたのか。

²⁰⁰ 研究開発投資。

²⁰¹ 発明が完成した時期が問題となる。

²⁰² 指標のこと。

の研究開発投資であるとされた。結論として、東京地裁は会社から反対された研究開発によってなされた発明であっても職務の範囲に含まれると認定した。

(c)承継の有効性：予約承継²⁰³(平成 27 年改正前)

職務発明であると認定されると三つの効果が発生する。すなわち、場面 i において、1)使用者等には無償の法定通常実施権が与えられる(特許 35 条 1 項：使用者等の法定通常実施権)。場面 ii において、2)予め使用者等へ特許を受ける権利を承継する旨の定めをおくことができる(特許 35 条 2 項反対解釈：権利承継予約)。3)特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有する(特許 35 条 3 項：相当の対価)。

場面 i：従業者等が特許権を取得

上記 1)(使用者等の法定通常実施権)については、通常実施権の理解が前提となるので、ここでは簡単に説明すると、使用者等はその発明を無償で実施することができるということである。法律で定められた実施権であるから法定通常実施権と呼ばれる。

特許 35 条 1 項 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

場面 ii：従業者等が職務発明の特許を受ける権利を使用者等に承継させ使用者等が特許権を取得

次に上記 2)(予約承継)について、予め使用者等へ特許を受ける権利を承継する旨の定めをおくことで、使用者等は、発明がなされた時点で特許を受ける権利を自動的に承継することができる。

特許 35 条 2 項 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

「職務発明である場合を除き」とは、すなわち自由発明である場合である。従っ

²⁰³ 発明がなされる前から、発明がなされると同時に特許を受ける権利を使用者等に承継させることを予約しておく意。

て、自由発明については、予め使用者等へ特許を受ける権利を承継する旨の定めをおいても無効である。これを反対解釈すると、職務発明については、予め使用者等へ特許を受ける権利を承継する旨の定めをおくことが認められる。

「契約、勤務規則その他の定め」と規定されるが、まず「契約」について、この契約は労使間の契約であるから雇用契約²⁰⁴である。法的効果を伴うことが明示されたものであることが原則である。黙示の契約であってもよい²⁰⁵が、一定期間継続して使用者等の特許出願人とする等の慣行が存在しなければならない。中村日亜事件では、一定期間継続して使用者の特許出願人とする慣行と中村氏の鉛筆書き自署による譲渡証²⁰⁶の存在によって黙示の契約を認定した。

次に「勤務規則その他の定め」について、契約は意思の合致が必要とされるが、勤務規則その他の定めには意思の合致がない。すなわち、使用者等が一方的に定めたものが勤務規則その他の定めである。例えば、労働協約、就業規則、職務発明規程等を挙げることできる。但し、一方的な定めであってもその内容は合理的でなければならないし、従業者等への開示もなされなければならない²⁰⁷。実体面(合理性)と手続面(開示)の正当性が求められる。約款²⁰⁸と同様と考えられる。

最後に上記 3)(相当の対価)について、特許を受ける権利を承継した使用者等は従業者等に相当の対価を支払わなければならない。

特許 35 条 3 項 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等の特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

そして、相当の対価の支払についての規定が特許 35 条 4 項・5 項である。

特許 35 条 4 項 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

特許 35 条 4 項は対価の支払が不合理と認められるか否かの基準として、「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の

²⁰⁴ 民法は 13 種類の契約を典型契約として規定する。雇用契約は民 623 条に規定される。

²⁰⁵ 書面(契約書)による意思の合致を伴わない暗黙の了解。特許 35 条 2 項に明記されていないが、契約の一般原則である。

²⁰⁶ 特許を受ける権利を使用者に譲渡する(承継させる)旨を約する書面。

²⁰⁷ 厳密には権利承継の定めと対価算定の定めを分けて考える必要があるが、ここでは便宜上同様に扱う。

²⁰⁸ 予め定型的内容が定められた附合契約の条項。保険契約など。

状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等」を挙げる。いずれも手続面の要件であるが、実体面(相当の対価の額)が無視されるわけではない。使用者等が定めた勤務規則その他の定めで一定程度の合理性が認められれば、それに基づいて算定された対価は相当の対価であると認められる。平成 16 年改正によって、追加された規定である。

使用者等が定めた勤務規則その他の定めが不合理であると認められる場合、あるいはそもそも定めがない場合の規定が特許 35 条 5 項である。

特許 35 条 5 項 前項の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

使用者等が定めた勤務規則その他の定めが不合理であると認められる場合、あるいはそもそも定めがない場合、裁判所の運用による相当の対価の額の算定方法は下記のようになる。

$$\begin{aligned} \text{相当の対価} &= \text{使用者利益} \times \text{従業者貢献度} \\ \text{但し、従業者貢献度} &= 1 - \text{使用者貢献度} \end{aligned}$$

例えば、使用者利益が 1 億円であり、従業者貢献度が 30% であれば、相当の対価の額は 3000 万円となる。特許 35 条 5 項の条文に忠実に記載するならば、従業者貢献度は(1-使用者貢献度)となる。「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情」を割合的に示すのが使用者貢献度である。

ここで、使用者利益は独占の利益と考えられている。すなわち、特許発明を実施することによって使用者等が得た利益の全額をいうのではなく、特許発明の独占排他権によって得られた利益をいう。独占の利益とは、特許発明を実施することによって他社の製品よりも高価で販売できたプレミア分あるいは他社の製品よりも多く販売できたことによる利益である。言い換えれば、特許発明を実施することにより上積みすることができた利益である。また、ベンチャー企業等自ら製品を生産する能力のない会社がこのような能力のある会社に特許発明の実施を許諾した場合に得られるライセンス料や特許権を譲渡した場合に得られる対価も使用者利益に含まれる。なお、自ら実施をしながらも他社にも実施を許諾した場合には、独占の利益とライセンス料を合算しなければならない²⁰⁹。

²⁰⁹ 使用者のライセンスポリシーによっては、ライセンス料はそのままに独占の利益が減額調整される場合がある。大阪地判平成 17 年 9 月 26 日判タ 1205 号 232 頁〔育毛剤事件〕。東京地判平成 18 年 6 月 8 日平成 15 年(ワ)第 29850 号〔三菱電機事件〕。東京地判平成 19 年 1 月 30 日判時 1971 号 3 頁〔キャノン職務発明事件〕。東京地判平成 19 年 4 月 18 日平成 17 年(ワ)第 11007 号〔ブラザー工業事件〕。

次に使用者貢献度は「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情」を一切合財含む規定ぶりとなっている。具体的には使用者等が提供した資金、施設、他の従業者等の協力等を総合考慮する。発明者の給与については争いのあるところである²¹⁰。すなわち、一般的な給与の他に研究開発のためだけに特化した支払があれば明確であるが、そうでない給与一般については争いがある。なお、複数の従業者等が共同して発明をなした場合には、相当の対価を各人の発明への貢献度に応じて割合的に分配することとなる。近時の裁判例では、使用者貢献度は 95%程度(従業者貢献度は 5%程度)と認定されることが多い。

オリンパス事件最高裁判示によれば、一方的な予約承継に伴う対価の支払については、相当の対価に対する不足額を請求することが可能である。特許 35 条改正前の事件であるが、改正後も判旨は有効である。対価請求権は権利承継時に発生するので、消滅時効の起算点も原則として権利承継時になるが、「勤務規則等に、従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となる」(オリンパス事件最高裁判示)。なお、対価の支払方法は一括支払方式の他、分割支払方式も是認される。

§ 職務発明(平成 27 年改正後)

① 課題

特許 35 条は、平成 27 年に改正された。平成 16 年改正後の特許 35 条が適用される裁判例はほとんどなかったものの、使用者等における相当の対価の額の算定に係るコストが増大していること²¹¹、特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性の問題、二重譲渡の問題が指摘されたことによる²¹²。

²¹⁰ 「争いがある。」とは判例学説が統一されていないことをいう。

²¹¹ 知財担当者は相当の対価を算定するために独占の利益である使用者利益と発明に対する使用者貢献度を算定しなければならない。

²¹² 我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて
—産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会—。

https://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushintou/innovation_patent.htm

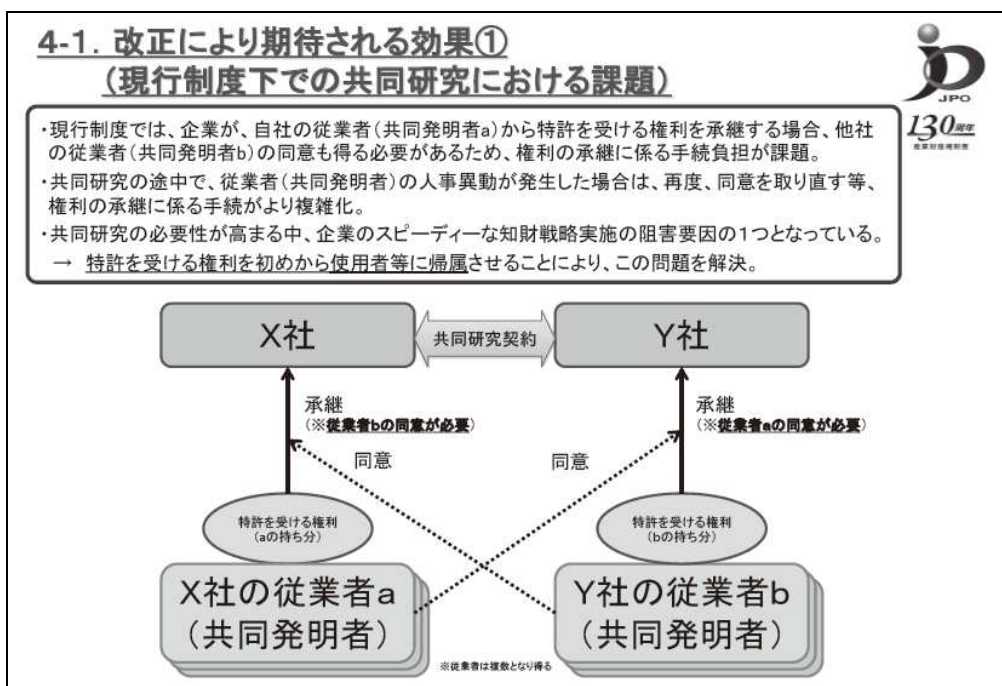


図 29 共同研究における課題²¹³

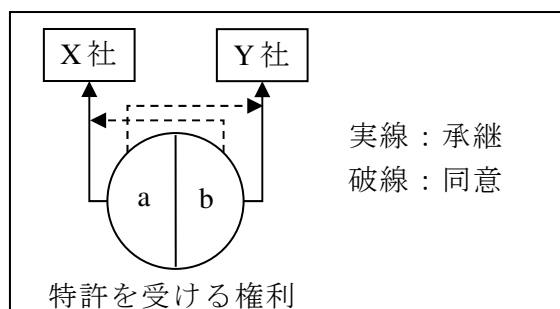


図 30 共同研究における特許を受ける権利

²¹³ 特許庁「平成 27 年特許法等の一部を改正する法律について」(2015 年)4 頁。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h27_houkaisei/h27text.pdf

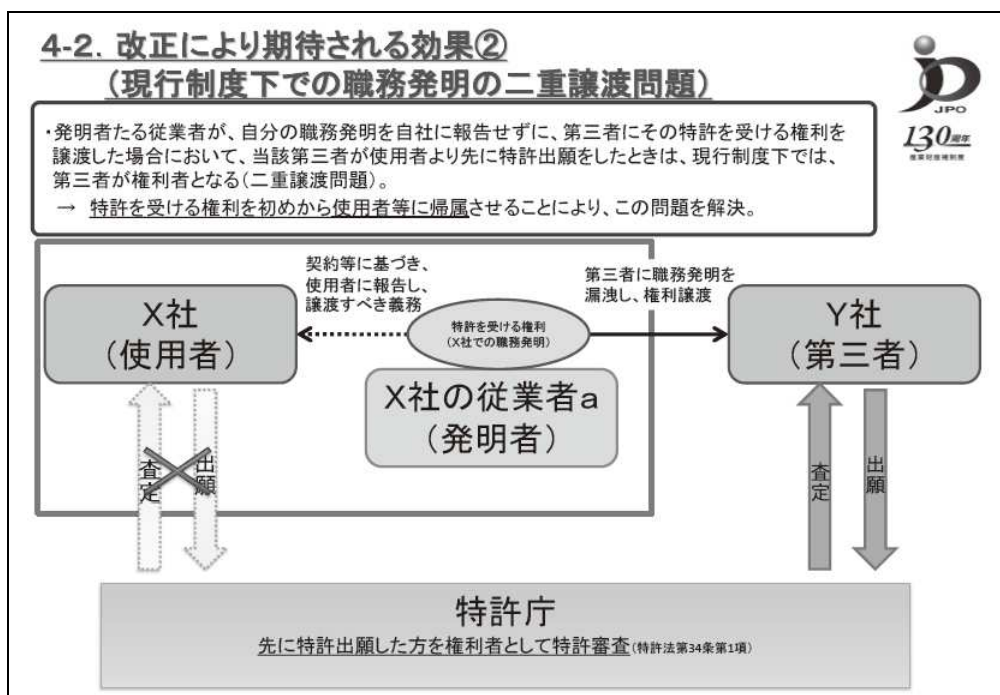


図 31 二重譲渡問題²¹⁴

共同研究における課題も二重譲渡の問題も、いずれも特許を受ける権利の承継という行為が介在することによって発生する。

②平成 27 年改正のポイント

発明者主義(特許 29 条 1 項柱書)を維持したうえで、1)職務発明の特許を受ける権利の使用者等帰属又は従業者等帰属をあらかじめ使用者等が選択することができるようにする(場面 ii 又は場面 iii)。これに伴い 2)相当の対価を相当の利益にあらためる。相当の利益には、金銭以外の経済上の利益、例えば昇進や留学の機会等を含む。相当の利益の付与は合理的なものでなければならないが、合理性の判断については手続面が重視される。そこで、使用者等が相当の利益に関する基準を策定するための手続に関する指針(ガイドライン)を公表する²¹⁵。これによって従業者等に相当の対価の請求権と実質的に同等の権利を保障する。

²¹⁴ 特許庁「平成 27 年特許法等の一部を改正する法律について」(2015 年)5 頁。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h27_houkaisei/h27text.pdf

X 社の従業者 a は、そのまま Y 社に移籍することもある。関連する裁判例として、知財高判平成 22 年 2 月 24 日判時 2102 号 98 頁〔加工工具事件〕。

²¹⁵ 特許庁による「特許法第 35 条第 6 項の指針(ガイドライン)」は下記より入手できる。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu_guideline.html

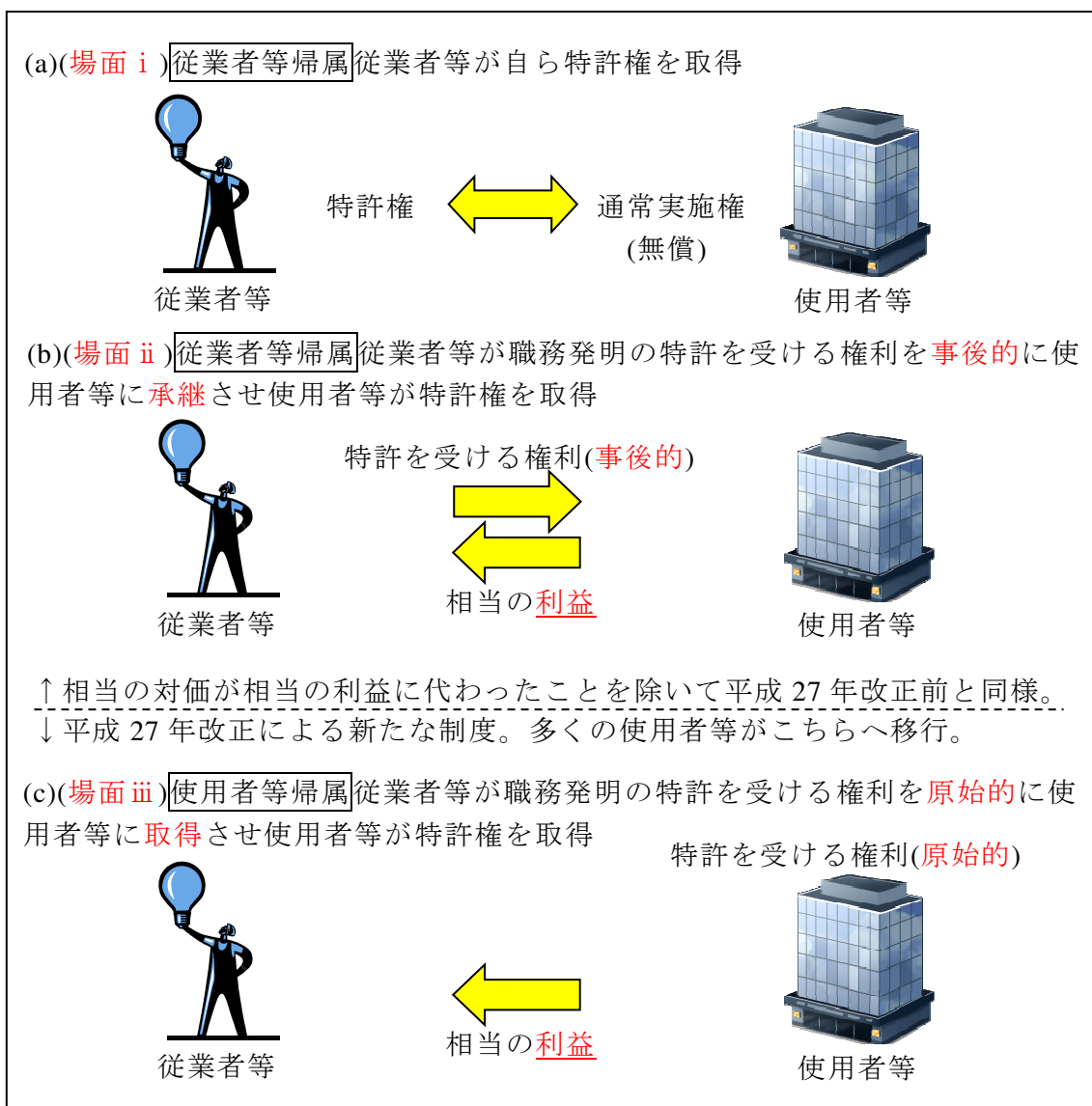


図 32 平成 27 年改正後の特許 35 条が想定する三つの場面

③平成 27 年改正後の特許 35 条

場面 i を規定する特許 35 条 1 項に変更はない。

特許 35 条 1 項 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

職務発明の特許を受ける権利が従業者等に帰属する場合であって、従業者等又は

従業者等から特許を受ける権利を承継した者が特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有する。

特許 35 条 2 項は、職務発明以外の発明に対する予約承継を禁止する条文であるが、改正されている。

平成 27 年改正後の特許 35 条 2 項 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

下線部が改正された箇所であるが(以下、平成 27 年改正後の特許 35 条について同様)、使用者等が職務発明の特許を受ける権利の使用者等帰属を選択した場合、使用者等は発明が完成すると同時に特許を受ける権利を原始的に取得することになるので、これに対応する改正がなされている。

平成 27 年改正後の特許 35 条 3 項は、新設の規定である。

平成 27 年改正後の特許 35 条 3 項 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定め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、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

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ので、使用者等が従業者等から特許を受ける権利を承継する必要がない。使用者等が職務発明の特許を受ける権利の使用者等帰属を選択する場合には、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめその旨を定めておかなければならない。

平成 27 年改正前の特許 35 条 3 項は、相当の対価に関する条文であったが、相当の利益に関する条文へと改正されて平成 27 年改正後の特許 35 条 4 項となった。

平成 27 年改正後の特許 35 条 4 項 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。

使用者等が職務発明の特許を受ける権利の使用者帰属を選択した場合のみならず(上図の場面 iii)、従業者帰属を選択した場合であって使用者等が従業者等から特許を受ける権利を承継したときにも(上図の場面 ii)、従業者等は使用者等から相当の利益を受ける権利を有する点に注意する。

平成 27 年改正前の特許 35 条 4 項は、相当の対価の支払に関する条文であった

が、相当の利益²¹⁶の付与に関する条文へと改正されて平成 27 年改正後の特許 35 条 5 項となった。

平成 27 年改正後の特許 35 条 5 項 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めるところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

とはいえ、相当の利益の付与についても、合理性の判断において考慮されるべき要素は相当の対価の支払の場合と変わらない。そのため、平成 27 年改正前の課題であった使用者等における相当の対価の額の算定に係るコストの増大が、平成 27 年改正後においても相当の利益の内容の決定に係るコストの増大としてそのまま残ることが懸念される。

平成 27 年改正後の特許 35 条 6 項は、新設の規定である。

平成 27 年改正後の特許 35 条 6 項 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

使用者等が相当の利益に関する基準を策定するための手続に関する指針(ガイドライン)²¹⁷を公表することを法定した。行政機関の定める指針(ガイドライン)は法的規範とはなりえないが、法定することによって訴訟において一定程度尊重されることを期待したものと思われる。

平成 27 年改正前の特許 35 条 5 項は、相当の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合に関する条文であったが、相当の利益についての定めがない場合又はその定めるところにより利益を与えることが不合理と認められる場合に関する条文へと改正されて平成 27 年改正後の特許 35 条 7 項となった。

平成 27 年改正後の特許 35 条 7 項 相当の利益についての定めがない場合又はその定めるところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受け
べき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

とはいえ、相当の利益についての定めがない場合又はその定めるところにより利

²¹⁶ 利益といっても何でもよいわけではなく、使用者等と従業者等の間で基準を決定しておかなければならない。決定された基準については、新入社員に対しても説明が行われる。

²¹⁷ 特許庁「特許法第 35 条第 6 項の指針(ガイドライン)」。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu_guideline.html

益を与えることが不合理と認められる場合についても、相当の利益の内容を定めるにあたって考慮されるべき要素は、相当の対価の額を定めるにあたって考慮されるべき要素と変わらない。裁判所がこれを算定することとなる。

ところで、合理性の判断においては手続面が重視されるとはいうものの、実体面が無視されるわけではない。一方において、相当の利益には金銭以外の経済上の利益を含むとして相当の利益の設計に柔軟性を与えておきながら、不合理と認められる場合には従来通りその発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して相当の利益の内容を定めるということであれば、使用者等としては、相当の利益の内容の設計において保守的にならざるを得ないことが懸念される。従業者等に相当の対価の請求権と実質的に同等の権利を保障することに固執した結果であろう²¹⁸。

相当の利益としては、1)金銭²¹⁹、2)留学の機会、3)ストックオプション、4)休暇等が想定されている。

²¹⁸ より詳しくは、大塚理彦「新法解説 特許法等の一部を改正する法律」法学教室 No.423(2015年)44頁を参照。

²¹⁹ 今日においても相当の利益の大半は金銭であろうと思われる。

第4節 手続(1)―出願・審査―

§ 出願

特許庁に特許出願をし、審査を受けて、特許査定²²⁰が得られて初めて特許権が発生する。我が国の特許法は書面主義を採用する。口頭での説明や発明を化体した物品の提出で特許権が与えられるわけではない。特許出願には技術的思想を言語化するという困難な作業が伴う。現在は日本語に加えて外国語での出願も可能である(特許36条の2)。特許出願は特許庁の窓口への提出、郵送、オンライン²²¹によって可能である。特許出願にあたっては願書を提出する必要がある。

願書：特許出願人、発明者に関する情報を記載する。(特許36条1項)

特許36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 発明者の氏名及び住所又は居所²²²

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

願書の添付書類として、1)明細書、2)特許請求の範囲²²³、3)図面(任意²²⁴)、4)要約書がある(特許36条2項)²²⁵。

発明が完成すると発明者は知財担当者に発明提案書を提出する。知財担当者は発明提案書に基づいて先行文献調査を行い、特許を受けることができる可能性が認められる場合には特許出願に必要な書類を作成する²²⁶。願書は機械的に作成することができる。明細書、特許請求の範囲、図面、要約書の作成は、社内で行う場合もあれば特許事務所に依頼する場合もある。社内で作成する場合、発明者が作成するときと知財担当者が作成するときとがあるが、特許請求の範囲については、権利範囲を画するものであるから知財担当者が作成するのが通常である。

²²⁰ 特許査定とは、審査の結論の一つであって特許をすべきものとするもの。その逆は拒絶査定。

²²¹ ISDN回線によるオンライン出願は2010年3月末をもって終了し、インターネットによるオンライン出願に一本化された。

²²² 発明者名誉権の根拠となる。

²²³ 特許請求の範囲という名称の独立した書類である。

²²⁴ 化学の技術分野等では不要となることもある。

²²⁵ 「知的財産法入門(補足資料)特許出願に必要な書類」参照。

²²⁶ 従業者等が特許を受ける権利を使用者等に譲渡した証として従業者等に譲渡証の提出を課す場合もあるが、平成27年改正により譲渡証の提出は不要になるかもしれない。

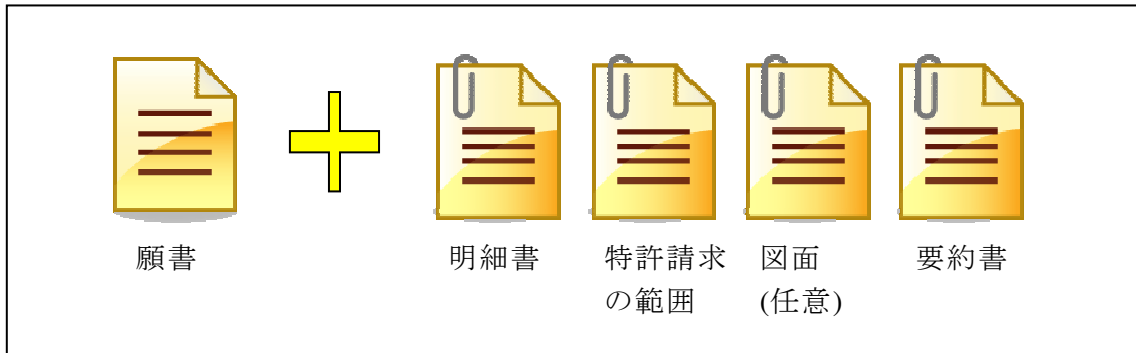


図 33 特許出願に必要な書類²²⁷

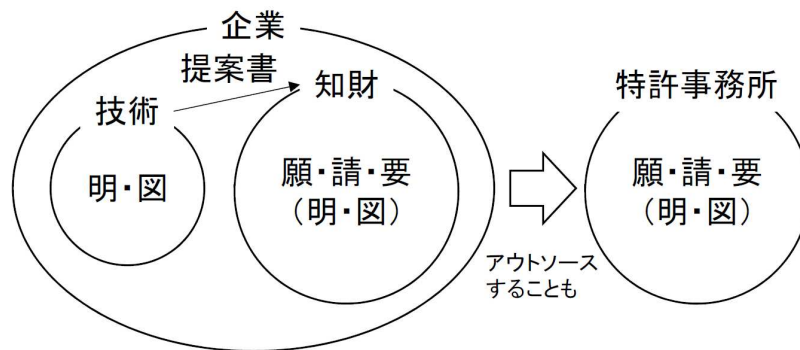


図 34 特許出願に必要な書類の作成

明細書：1)発明の名称、2)図面の簡単な説明、3)発明の詳細な説明を記載する。(特許 36 条 3 項・4 項)

特許 36 条 3 項 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

- 一 発明の名称
- 二 図面の簡単な説明
- 三 発明の詳細な説明
- 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 - 二 その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載²²⁸したものであること。

実施可能要件

文献公知発明記載要件

²²⁷ これらの内容をまとめて公衆の閲覧に供するものを公開特許公報という。

²²⁸ 中間レポートは文献公知発明に関する情報を発見するための練習でもある。

願書の添付書類として重要なものは、明細書中の発明の詳細な説明の記載及び特許請求の範囲である。

特許請求の範囲：クレームとも呼ばれる。特許出願人が権利を欲する技術的範囲(特許権の外延)を画するものである。(特許 36 条 5 項・6 項)。

技術的思想の創作である発明を言語で表現するため特別な技能を要する。特許事務所に依頼するか知財担当者が作成する。

特許 36 条 5 項 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

サポート要件

明確性要件

簡潔性要件

図面：必須の添付書類ではない²²⁹。「必要な図面」との記載による。(特許 36 条 2 項)

要約書：発明の概要を記載する²³⁰。特許発明の技術的範囲の画定においては参酌されない。(特許 36 条 7 項)

特許 36 条 7 項 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

§ 特許を受ける権利の共有

複数人が共同して発明をなした場合、特許を受ける権利の共有状態が生じる。

特許 38 条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

²²⁹ 化学の分野の発明であれば化学式のみによって説明が可能であり、図面を必要としないこともあり得よう。一方、IT の分野の発明であればブロック図、フローチャート、メモリマップ、画面等の図面が必要となる。なお、明細書中に図面を記載してはいけない。

²³⁰ 課題と解決手段を 400 文字以内で記載する。論文におけるアブストラクトのようなもの。

特許 33 条 3 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。

特許を受ける権利のライセンス(発明の実施許諾)を仮通常実施権の許諾や仮専用実施権の設定という。所有権以外の財産権の共有は民法上の準共有であり、原則として民法の共有の規定が準用されるが、特許法はさらに厳しい制約をおいているということになる(民 264 条)。

特許を受ける権利の共有

- ①他の共有者と共同で特許出願²³⁴
- ②(a)実施は自由
- (b)持分の譲渡は他の共有者の同意が必要
- (c)ライセンスは他の共有者の同意が必要

§ 特許請求の範囲と発明の詳細な説明の役割

願書及びその添付書類には、1)権利の存在を公示する機能と 2)技術の内容を開示する機能がある。

①権利の公示…「特許請求の範囲」

特許請求の範囲に記載された内容について審査がなされ、登録後はその内容に従って権利範囲(特許発明の技術的範囲)が画されることになる。すなわち、特許請求の範囲は特許公報に記載され権利の存在とその外延を明確化する機能を果している。これによって、法的安定性と予測可能性が担保される。

特許 36 条 5 項 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

特許請求の範囲には、出願人が権利を欲する発明の内容を複数記載することができる。個々の記載を請求項という。以前は一つの記載しか許されなかった。特許請求の範囲に複数の請求項の記載を認める制度を多項制という。これに対して一つの記載しか認めない制度を単項性という。現在では世界的にも多項制が主流

²³⁴ 特許を受ける権利を一方の共有者に譲渡することによって単独で特許出願することもできる。

である。多項制の下では、一つの発明を様々な角度から記載することができる²³⁵。技術的思想の創作たる発明を言語化するには困難を伴うので、様々な角度からの記載を認めることとした。

審査は請求項ごとに独立して行われる。しかしながら、特許されるか否かは特許出願を単位に決せられる。すなわち、複数の請求項のうち一つでも拒絶理由を有するものがあれば、他の請求項に拒絶理由が見いだされなくてもその特許出願全体が拒絶される。一方、登録後の無効審判請求は請求項ごとにすることができ(特許 123 条 1 項)、請求の成否も請求項ごとに判断される。この点、特許権者にとって有利な制度になっている。

特許 37 条 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により発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

多項性は一つの発明を様々な角度から記載することができる制度であるが、複数の発明が一定の技術的関係を有する場合は一の願書でこれら複数の発明について特許出願をすることもできる²³⁶。また、一の願書でなされた複数の発明についての特許出願は、後の手続で分割することもできる(特許 44 条)。これによって、一部の請求項が拒絶理由を有する場合に、拒絶理由が見出されない請求項に係る発明を分割出願して権利化を図りつつ、拒絶理由を有する請求項に係る発明については拒絶理由を解消するように意見書・手続補正書を提出する等の戦略を採ることができる。

²³⁵ 業として願書及び添付書類の作成、特許庁への手続を代理できるのは弁理士に限られる。

²³⁶ 例えば、共通の技術的特徴を有する画像処理装置と画像処理プログラムを一の願書で特許出願することができる。共通の技術的特徴を有しない場合は一発明一出願の原則(特許 37 条)に反する。

<p>【書類名】特許請求の範囲²³⁷ 【請求項 1】 画像ファイルの再生条件を生成する再生条件生成手段と、 前記再生条件を画像ファイルと関連づけて、前記画像ファイルと異なる管理ファイルに記録する再生条件記録手段と、 画像ファイルの再生方法を前記画像ファイルに関連づけられた再生条件に基づいて制御しながら、前記画像ファイルを再生する再生手段とを備え、 前記再生条件は、画質調整、音量調整、表示倍率、再生速度調整のうち少なくとも一つを示す情報である、 ことを特徴とする画像処理装置。</p>	独立
<p>【請求項 2】 ユーザーが操作を行う操作手段をさらに備え、 前記再生条件生成手段は、前記操作手段において前記画像ファイルの再生時に行われた操作に基づいて前記再生条件を生成する、 ことを特徴とする請求項 1 に記載の画像処理装置。 . . .</p>	従属
<p>【請求項 10】²³⁸ コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、 前記コンピュータに、 画像ファイルの再生条件を生成する機能と、 前記再生条件を画像ファイルと関連づけて、前記画像ファイルと異なる管理ファイルに記録する機能と、 画像ファイルの再生方法を前記画像ファイルに関連づけられた再生条件に基づいて制御しながら、前記画像ファイルを再生する機能とを実行させ、 前記再生条件は、画質調整、音量調整、表示倍率、再生速度調整のうち少なくとも一つを示す情報である、 ことを特徴とする画像処理プログラム。</p>	独立

②技術の開示…明細書の「発明の詳細な説明」

発明の詳細な説明は明細書の記載事項の一つである。技術を開示するという重要な機能を果たす。多項性により様々な角度から発明の内容を記載することができるが、特許請求の範囲(クレーム)を見ただけでは特許発明の技術的範囲が十分に理解できない場合が多い。従って、発明の詳細な説明が必要となる。発明の詳細な説明は、更なる技術革新の礎になる。そのため、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=平均的な技術者)が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²³⁹(特許 36 条 4 項 1 号)。

²³⁷ 筆者を発明者に含みパナソニック株式会社から実際に特許出願された特許請求の範囲の具体例である(特願 2010-274782)。請求項 1、2、10 のみを示したが、実際には 10 個の請求項からなる。

²³⁸ 請求項 1 に記載の画像処理装置を画像処理プログラムとした独立請求項である。コンピュータと記載されているが組込マイコン等も含む。

²³⁹ 実施可能要件という。とはいえ、特許 36 条 4 項 1 号の要件を充たせばよいのであって、それ以上に詳細に記載することは、かえって発明を実施するためのノウハウまでも公開してしまうことになりかねない。

特許 36 条 4 項 1 号 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

§ 方式審査

特許出願がなされると特許庁はすべての特許出願について方式審査を行う。

方式審査 ⇔ 実体審査

方式審査は出願書類に形式的な不備がないかを調べる手続である。これに対して実体審査は特許出願された発明が特許を付与すべき発明であるか否かを発明の中身に踏み込んで調べる手続である。方式審査はすべての特許出願に対してなされるが、実体審査は特許出願人が審査請求(特許 48 条の 2 から特許 48 条の 5)を行った出願についてのみなされる。

方式審査は特許出願に対する手続的・形式的要件の審査である。方式審査の結果、特許出願が却下されるとその特許出願は最初からなかったものとみなされる。手続的・形式的瑕疵は二種類に分けることができる²⁴⁰。

①軽微な瑕疵²⁴¹ 補正

手数料の不納付、願書の記載不備のうち軽微なもの、明細書の様式不備等。特許庁長官の補正命令(特許 17 条 3 項)に対して手続補正書で補正(追完)することにより治癒するが、指定された期間内に手続補正書を提出しなかったり、手続補正書を提出したにも関わらず瑕疵が治癒しなかったりした場合は出願が却下される(特許 18 条)。

②重大な瑕疵 却下

明細書の不添付、願書の記載不備のうち重大なもの(例えば、出願人の氏名不記載)、願書の書類名の不記載(特許出願であれば「特許願」と記載)等。原則として出願は却下されるが、相当の期間を指定して出願人に弁明書を提出する機会を与えなければならない(特許 18 条の 2)。

方式審査
軽微な瑕疵であれば手続補正書を提出して補正

²⁴⁰ 詳細は特許法施行規則(昭和 35 年 3 月 8 日通商産業省令第 10 号)に規定される。

²⁴¹ 「かし」と読む。誤り・ミスのこと。

§ 出願公開制度

特許出願から1年6月経過後に特許出願の内容が公開特許公報に掲載される(特許64条)。この制度を出願公開制度という²⁴²。

特許64条1項 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報²⁴³に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 特許出願の番号及び年月日
- 三 発明者の氏名及び住所又は居所²⁴⁴
- 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
- 五 願書に添付した要約書に記載した事項
- 六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
- 七 出願公開の番号及び年月日
- 八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

特許掲載公報は特許の登録後に発行される公報である。従って、特許掲載公報が発行された特許出願(特許)について公開特許公報を発行することは意味がない。但し、通常は出願から1年6月以内に登録されることはない²⁴⁵。出願公開制度の趣旨は以下の二点である。

① 審査の促進

登録の見込みのない特許出願は、出願公開されるのみであって特許出願人に利益をもたらさないばかりか、却って無償で技術を公開するという不利益さえ生じさせる。従って、出願公開制度の存在によって、特許出願人はこのような発明を安易に特許出願することを控えるようになる。ゆえに特許出願数が抑制されるので、審査の促進に繋がることになる。

一方で、特許出願が出願公開されると特許出願人以外の競争企業はその発明について特許権を取得することができなくなる。特許出願人は自ら特許権を取得す

²⁴² 従って、すべての発明の特許出願することが得策とは限らない。営業秘密として秘匿することも検討すべきであろう。なお、特許出願した場合であっても、明細書には必要以上の情報を記載すべきでない。特許出願後に不適切な記載が発覚した場合には、出願公開前に特許出願を取り下げるか当該記載を削除する補正をする。

²⁴³ 「特許公報」は広義には「特許掲載公報」と「公開特許公報」を含む呼称である。特許64条2項では「公開特許公報」の意である。なお、狭義には「特許掲載公報」の意である。

²⁴⁴ 職務発明の場合は特許出願人たる法人の住所と同じでよい。

²⁴⁵ 早期審査・早期審理制度を活用することにより早期に登録を得ることは可能である。

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/v3souki.html>

る意思を有しないが、他社に特許権を取得されることを阻止したい場合には、特許出願をして技術を公開すればよい。このような特許出願²⁴⁶は審査請求がされないため審査を遅延させることはない。

②重複研究開発投資の回避

特許が登録されるまでには審査請求から二、三年を要するので、特許出願から三年で審査請求をした場合、特許出願から五、六年を経過してようやく特許権が発生することとなる。そうすると、出願公開制度が存在しない場合には、競争企業は既に他社から特許出願がなされている技術について同じ研究開発をしても特許掲載公報が発行されるまでそれを知るすべがないことになる。出願公開制度が存在すれば、競争企業は他社の特許出願を原則として特許出願から1年6月経過後に知ることができるので、無駄な重複研究開発投資を抑制することができる。また、他社から特許出願がなされている技術を知ることによって、より優れた技術の開発に向かうことができる。職場内で、新たに公開された公開特許公報を技術者に対して回覧する企業もある。

出願公開制度の創設と同時に以下の三つの制度がおかれた。

- ①補償金請求権(特許 65 条、次項で詳説)
- ②優先審査請求(特許 48 条の 6)

特許 48 条の 6 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

出願公開制度によって発明が公開されると、出願公開から登録までの期間は特許権が発生していないので、第三者はその発明を実施することができる。そこで、出願公開後登録前に第三者が発明を実施している場合には、特許出願人はその特許出願を優先的に審査するよう求めることができる²⁴⁷。優先審査をするか否かは特許庁長官の裁量²⁴⁸であって、優先審査をしないこととなっても特許出願人が不服を申し立てることはできない。

③調査依頼(特許 194 条 2 項)、情報提供(特施規 13 条の 2)

特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができるし(特許 194 条 2 項)、出願公開された特許出願に対して第三者が情報提供することもできる(特施規 13 条の 2)。これらの制度は特許出願が公開されているからこそ可能になった。すなわち、非公開の発明について関係行政機関又は学校その他の団体に対して調査を依頼することはできな

²⁴⁶ 防衛出願と呼ばれる。

²⁴⁷ 優先審査を求める特許出願人は、1)優先審査に関する事情説明書、第三者の実施に係る物又は方法を記載した説明書及び必要な図面、2)警告状の写し、3)商品・カタログ・見本・写真などの物件、4)第三者が実施している事実を証明する書類を特許庁長官に提出しなければならない。

²⁴⁸ 優先審査をするか否かは特許庁長官が判断する。

いし、特許出願が出願公開されていなければ第三者が情報提供をなしうるはずもない。

出願公開制度の創設により、公開の代償として特許権を付与するという性格は薄れた。

現在：出願＝公開≠登録

従来：出願≠公告＝登録

現在では、研究開発へのインセンティブとして一定期間排他的独占権たる特許権を付与するという説明が妥当であろう。

出願公開制度

①審査の促進

②重複研究開発投資の回避

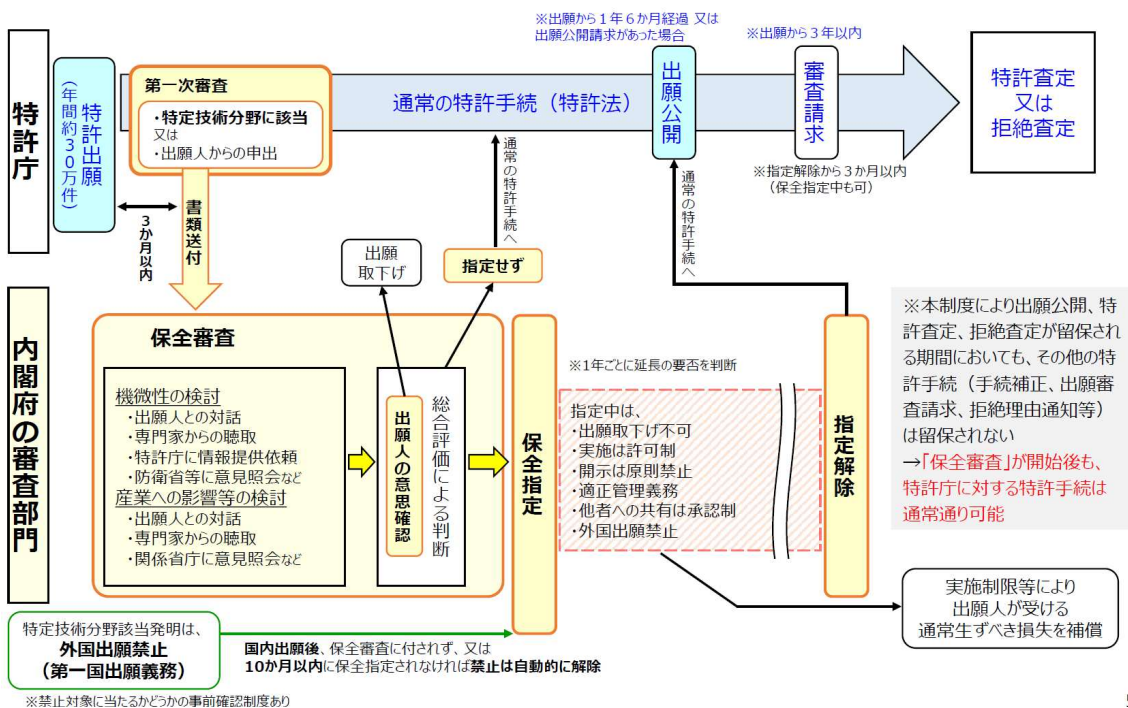
「①審査の促進」とは「出願の抑制」ということはいえよう。また、「②重複研究開発投資の回避」とは、他社の開発状況をウォッチできるということである²⁴⁹。

次頁に公開特許公報の具体例を示す。この公開特許公報は全17頁からなるが、紙幅の都合上フロントページのみを示した。フロントページには、書誌事項、技術分類に係るコード、手続の経緯、出願人・代理人・発明者、要約書の内容が掲載される。特許請求の範囲、明細書、必要な図面は2頁以降に掲載される。

なお、令和6年5月1日より経済安全保障推進法²⁵⁰に基づく特許出願非公開制度が運用されている。国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ大きい発明が含まれ得る特定技術分野の特許出願であって、特許庁による第一次審査と内閣府の審査部門による保全審査の結果保全指定を受けたものは、指定解除に至るまで出願公開がされない。

²⁴⁹ ただし、原則として出願から1年6月後となる。

²⁵⁰ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)。



5

図 36 特許出願非公開制度のフロー²⁵¹

²⁵¹ 特許庁「特許出願非公開制度の概要」5頁。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/forum/reiwa6/10_240628_CAO.pdf

JP 2011-147119 A 2011.7.28

(19) 日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A) (11) 特許出願公開番号
特開2011-147119
 (P2011-147119A)
 (43) 公開日 平成23年7月28日(2011.7.28)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
HO4N 5/91 (2006.01)	HO4N 5/91	Z 5C053
HO4N 5/93 (2006.01)	HO4N 5/93	Z 5C122
HO4N 5/225 (2006.01)	HO4N 5/225	F
HO4N 5/232 (2006.01)	HO4N 5/232	Z

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 17 頁)

(21) 出願番号	特願2010-274782 (P2010-274782)	(71) 出願人	000005821 パナソニック株式会社
(22) 出願日	平成22年12月9日(2010.12.9)		大阪府門真市大字門真1006番地
(31) 優先権主張番号	特願2009-282508 (P2009-282508)	(74) 代理人	100081422 弁理士 田中 光雄
(32) 優先日	平成21年12月14日(2009.12.14)	(74) 代理人	100100158 弁理士 殿島 睦
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	(74) 代理人	100125874 弁理士 川端 純市
		(72) 発明者	瀬戸 聡 大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内
		(72) 発明者	大塚 理彦 大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像処理装置および画像処理プログラム

(57) 【要約】

【課題】 動画再生の制御を動画ファイルの再構築なしに実現できる画像処理装置を提供する。

【解決手段】 画像処理装置は、画像ファイルの再生条件を生成する再生条件生成手段と、再生条件を画像ファイルと関連づけて、画像ファイルと異なる管理ファイルに記録する再生条件記録手段と、画像ファイルの再生方法を前記画像ファイルに関連づけられた再生条件に基づいて制御しながら、画像ファイルを再生する再生手段とを備える。再生条件は、画質調整、音量調整、表示倍率、再生速度調整のうち少なくとも一つを示す情報である。

【選択図】 図2

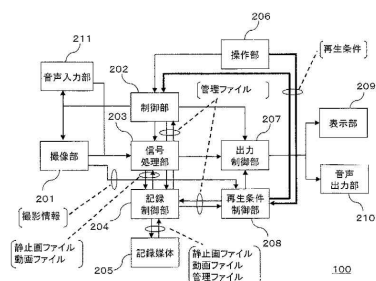


図 37 公開特許公報の具体例(特開 2011-147119)²⁵²

²⁵² 全 17 頁のうち 1 頁目(フロントページ)だけを示している。

§ 補償金請求権

特許 65 条 1 項 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

特許出願が出願公開されると万人がこれを模倣することが可能になるが、登録がされるまではこれを禁止する権利がない。そこで出願公開後の警告から登録までの期間において、特許出願人に金銭的な保護を与えるのが補償金請求権である。優先審査請求(特許 48 条の 6)と同様に公開によって特許出願人が被る不利益を填補する制度である。

補償金請求権が発生する要件は以下の通りである。

- ①特許出願が公開されていること
- ②警告を行ったこと(但し、当初からの悪意²⁵³の場合は不要)
- ③特許権の設定登録が行われたこと

これらの要件を充たした場合に限って、警告から登録までの期間について特許発明の実施料相当額を請求することができる。特許権の設定登録後は特許権に基づく差止請求や損害賠償請求が可能になることはいうまでもない。

特許 65 条 2 項 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

補償金請求権の行使が可能になるのは、特許権の設定登録後である。

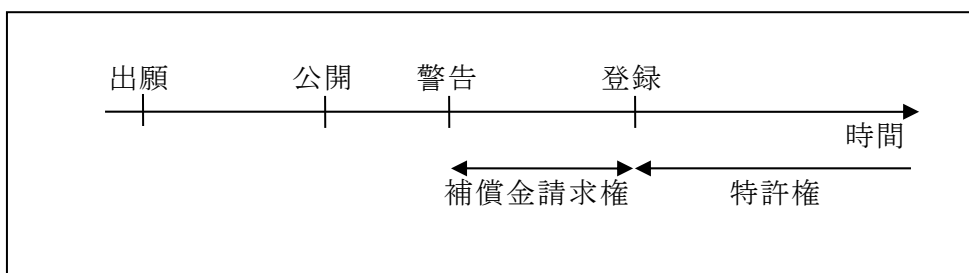


図 38 補償金請求権

補償金請求権は特許法が特別に定めた請求権であるとするのが通説である。か

²⁵³ 特許出願に係る発明であることを知っているとの意。

つては不法行為に基づく損害賠償請求権であるとする説があったが、特許を受ける権利の侵害に基づく損害賠償請求は観念できない。特許を受ける権利は第三者の実施を禁止する権利ではないからである。

補償金請求権

出願公開から登録までの間に発明を実施した者に実施料相当額を請求することができる権利

§ 実体審査

方式審査はすべての出願について行われるが、実体審査は出願から三年以内に審査請求のあった出願についてのみ行われる。審査請求期間が経過する前に、発明者に対して知財担当者から審査請求の要否に関する問合せがなされるのが通常である。

特許 48 条の 3 第 1 項 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について 出願審査の請求をすることができる。

三年以内に審査請求をしなければ、その出願は取り下げたものとみなされる²⁵⁴。

特許 48 条の 3 第 4 項 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に 出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

ただし、故意によるものでないときは、手続ができるようになった日から二月以内であつて期間の経過後一年以内に限り(特施規 31 条の 2 第 4 項)、出願審査の請求をすることができる。

特許 48 条の 3 第 5 項 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、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、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

審査請求制度の趣旨は以下の二点である。

① 審査数の抑制

特許庁の人的リソースは有限であるから、これを真に権利化を求める特許出願

²⁵⁴ 非常に重要な規定である。特許庁からの事前の問合せはない。企業では、特許出願から三年が経過する前に、発明者に対して審査請求の要否に関する問合せがされるのが普通である。

に集中させることができる²⁵⁵。

②防衛出願²⁵⁶、過誤出願²⁵⁷、陳腐化出願²⁵⁸の排除

我が国は先願主義を採用しているから、権利化を望む特許出願人は発明をできるだけ速やかに特許出願しなければならない。従って、発明を精査²⁵⁹する時間がない。そこで、審査請求制度をおくことによって、防衛出願・過誤出願・陳腐化出願のように権利化が不要な特許出願そのものを減らすことができる²⁶⁰。

条文上は規定がないが、特許庁は早期審査・早期審理制度²⁶¹を運用している。

1)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願、2)外国関連出願、3)実施関連出願、4)グリーン関連出願、5)震災復興支援関連出願、6)アジア拠点化推進法関連出願が対象である。

実体審査の結論のことを査定という。査定には拒絶査定と特許査定の二種類がありこれ以外はない。

①拒絶理由通知→意見書・手続補正書→拒絶査定又は特許査定

②特許査定

審査官が拒絶の理由を見出したときは必ず拒絶理由通知をうち²⁶²、出願人に意見書・手続補正書²⁶³を提出する機会を与えなければならない。いきなり拒絶査定とすることは許されない。出願人の提出した意見書・手続補正書を参酌してもなお拒絶理由が解消されない場合は拒絶査定をする。一方、出願人の提出した意見書・手続補正書によって拒絶理由が解消し他に拒絶理由を見出せない場合は特許査定をしなければならない(上記①)。なお、審査の当初から拒絶理由が見出せない場合は特許査定をしなければならない(上記②)。

審査請求：特許出願から三年以内

実体審査の手続：拒絶理由通知、意見書、手続補正書

実体審査の結論：拒絶査定又は特許査定

²⁵⁵ 近時の特許出願件数は年間 30 万件程度、うち審査請求されるものが 20 万件程度、登録を受けるものが 14 万件程度である。

²⁵⁶ 自ら権利を取得する意思はなく、第三者の権利取得を阻むためだけになされる特許出願をいう。

²⁵⁷ 先行文献の調査を十分にあるいはまったく行わずに安易になされる特許出願をいう。事後の調査によって関連する先行文献が発見された場合、権利取得は困難であることが判明する。

²⁵⁸ 特許出願時に既に陳腐化した技術であることを知らずになされた特許出願、特許出願から審査請求時までにより優れた代替技術が開発されて権利が不要になった特許出願、特許出願人の事業方針の転換によって権利が不要になった特許出願等をいう。

²⁵⁹ 詳しく調査すること。

²⁶⁰ 出願費用は審査請求費用に比べて低額であるから、一応出願をしておいて審査請求期間が経過するまでに権利化の要否を検討すればよいとの考え方が実務により近いと思われる。

²⁶¹ 特許庁「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」(特許庁・2019年)。他人が発明を実施している場合に係る優先審査(特許 48 条の 6)とは別である。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/guideline.pdf>

²⁶² 拒絶の理由を通知すること(特許 50 条)。実務上「うつ」という表現が使われることも多い。

²⁶³ 意見書とは拒絶理由に対して特許出願人が反論を述べる書類のことであり、手続補正書とは拒絶理由に対して特許請求の範囲等の記載を補正することによって拒絶理由の解消を図らんとする書類のことであり、書類の提出に加えて、面接・電話・テレビ会議等も可能。弁理士の資格を有する者による対応が必須だが、発明者が同席することもある。

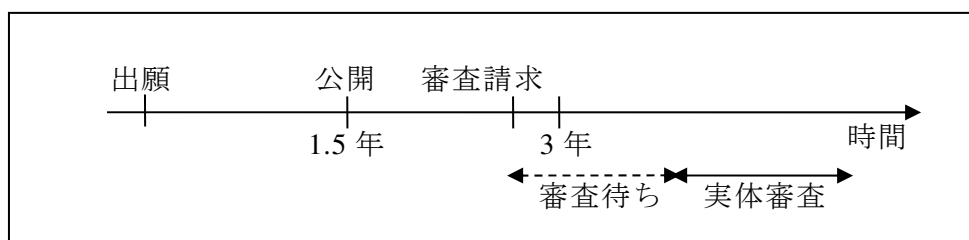


図 39 審査請求

§ 実用新案法

表 9 特許法と実用新案法

	客体	保護期間	審査
特許法	発明(高度性)	出願から 20 年	方式+実体 (審査主義)
実用新案法	考案 ²⁶⁴	出願から 10 年	方式+—— (無審査主義)

実用新案法は実体審査をしないで権利を付与する無審査主義を採用する。方式審査はなされる。早期に権利を付与する必要性のある産業を保護する。技術のサイクルが短いので審査期間が長いと権利を付与されても意味がない場合がある。出願から約 4 ヶ月で権利が付与される。

一方で、権利の安定性(信頼性)には目をつぶらざるをえない。そこで、実用新案法は技術評価制度をおいている。何人も特許庁長官に登録実用新案の技術的評価を請求することができる(新案 12 条 1 項)。特許庁長官は審査官に実用新案技術評価書を作成させる(新案 12 条 4 項)。この制度によって、第三者は登録実用新案の技術評価を得ることができる。また、実用新案権者は実用新案技術評価書を得た後でなければ実用新案権を行使することができない(新案 29 条の 2)。

結局、審査主義を採用する特許法と無審査主義を採用する実用新案法の違いは実体審査のタイミングにあるということが出来る。すなわち、特許法が実体審査を行ってから権利を付与するのに対して、実用新案法は権利行使の段階で都度実体審査(技術評価)を行うということである。

²⁶⁴ 考案は方法を含まない。考案は物品の形状、構造又は組合せに限られる。プログラムも対象とはならない。

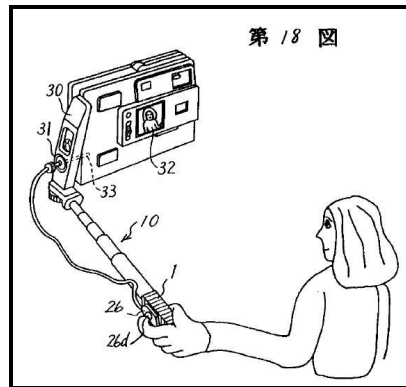


図 40 実開昭 59-112241(カメラ支持装置、ミノルタカメラ株式会社)²⁶⁵

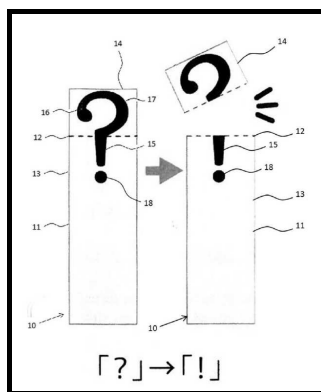


図 41 実用新案登録第 3189016 号(付箋、サンスター文具株式会社)²⁶⁶

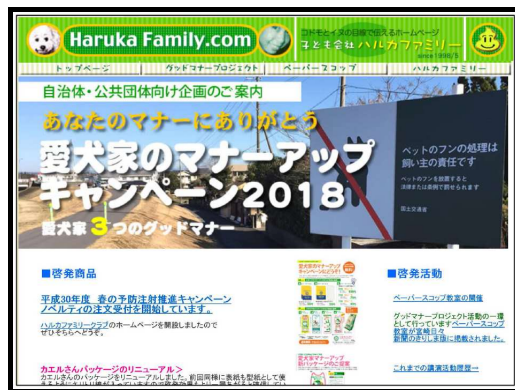
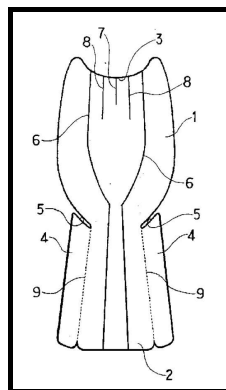


図 42 実用新案登録第 3052744 号(ペットの糞採り用スコップ、丸野勇)²⁶⁷

²⁶⁵ 今日のいわゆる「自撮り棒」。符号 32 は鏡である。早すぎた考案ということが出来る。

²⁶⁶ 第 18 回文房具アイデアコンテストの審査員特別賞受賞作品である。

http://www.sun-star-st.jp/news/61/18th_prize.html

²⁶⁷ 子ども会社ハルカファミリー。考案者は丸野遥香さん。実用新案登録出願人は保護者。

<http://www.harukafamily.com/>

第5節 手続(2)－登録要件－

発明性²⁶⁸を有する発明が手続的登録要件を充たし、かつ実体的登録要件をも充たしたときに初めて特許権が発生する。実体的登録要件(特許要件)は以下の四つである²⁶⁹。

実体的登録要件(特許要件)

- ①産業上の利用可能性(特許 29 条 1 項柱書)
- ②新規性(特許 29 条 1 項各号)
- ③進歩性(特許 29 条 2 項)
- ④公序良俗適合性(特許 32 条)

特許 29 条 ①産業上利用することができる発明をした者は、②次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて③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。(丸付数字は上囲みに対応)

特許 32 条 ④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、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。(丸付数字は上囲みに対応)

§ 新規性

既存の技術には特許権を付与しないということ。

必要性：新たな技術こそが産業の発達(特許 1 条)²⁷⁰に資する。

許容性：既存の技術に創作のインセンティブは不要である。

かえって弊害²⁷¹をも生じさせる。

実質的には同じであるが、既存の技術に特許権を付与することには必要性も許容性²⁷²もないということになる。

²⁶⁸ 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であること(特許 2 条 1 項)。

²⁶⁹ 特許庁の審査官が特許・実用新案審査基準に基づいて審査をする。審査官は理系の大学院出身者が多いが任期付職員である審査官を除いて研究開発経験を有しないのが通常である。特許庁のホームページに「漫画審査基準 ～AI・IoT編～」が公開されている。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/comic_ai_iot.html

²⁷⁰ 特許法の目的は産業の発達である。

²⁷¹ それまで自由に利用することができた技術がある日突然誰かに独占されるということである。

²⁷² 制度の意義を論じるときには必要性和許容性の観点が重要である。必要性とはその制度が必要

特許法は特許出願された発明について原則として新規性があるという立場を採る。その上で特許 29 条 1 項各号に掲げる発明に限って新規性がないとする。そこで、新規性がないとされる発明は以下の四つである。特許 29 条 1 項 3 号に掲げる発明は二種類に分けている。

- ①公知(特許 29 条 1 項 1 号)…「公然知られた」
- ②公用(特許 29 条 1 項 2 号)…「公然実施をされた」
- ③刊行物記載(特許 29 条 1 項 3 号)…論文誌や公開特許公報に掲載された。
- ④電気通信回線により公衆利用可能(特許 29 条 1 項 3 号)…インターネットで公開された。

新規性がないことは審査官が立証しなければならない。新規性判断の時的基準は特許出願時である²⁷³。査定時や審査時ではない。特許 29 条 1 項各号の冒頭に「特許出願前に」と記載されている。従って、時分までもが問題となる。場所的基準は「日本国内又は外国」、すなわち全世界である²⁷⁴。インターネットで公開された発明(特許 29 条 1 項 3 号)に場所的限定を付すのは無意味であろう。こちらも場所的基準は全世界である。

①公知

公然知られた発明(公知発明)は特許を受けることができない(特許 29 条 1 項 1 号)。守秘義務を負うコントロールされた特定者に知られても公知とはならない。例えば、企業の研究者の間だけで知られた発明は公知ではない。通常、企業の従業者は雇用契約で研究開発内容を第三者に開示してはならない義務を負う²⁷⁵。また、秘密保持契約(NDA²⁷⁶)を結んだ相手方に発明の内容を開示しても公知とはならない。

条文上は「公然知られた」と記載されているが、「公然知られうる」状態にあれば公知になったと解されている。現実には知られたか否かという主観面の立証は困難であるから、「公然知られうる」状態にあれば公知になったものとして特許を受けられない。

とされる社会的背景のことであり、許容性とはその制度がその制度を必要とする者以外の者に著しい不利益を生じさせないことをいう。

²⁷³ 自社の製品の発表や発売であっても新規性を喪失する。従って、製品の発表や発売までに特許出願を完了しておかなければならない。

²⁷⁴ 外国で発表や発売をした場合、日本時間に置き換えて新規性判断がされる。

²⁷⁵ 家族に話すことも禁止される。また、研究者同士であっても、電車の中、複数の会社が同居するビルのエレベーターの中や居酒屋等で開発中の技術について話すことはご法度である。

²⁷⁶ Non-Disclosure Agreement。

特許 29 条の 2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三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（昭和三十四年法律第百二十三号）第十四条第三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（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）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、前条第一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。

未だ出願公開のされていない先願²⁷⁷であってもいずれ出願公開されるのであるから、出願公開のされていない先願の明細書及び図面に記載された発明も公知であると擬制²⁷⁸する制度である。公知の擬制あるいは準公知と呼ばれる²⁷⁹。

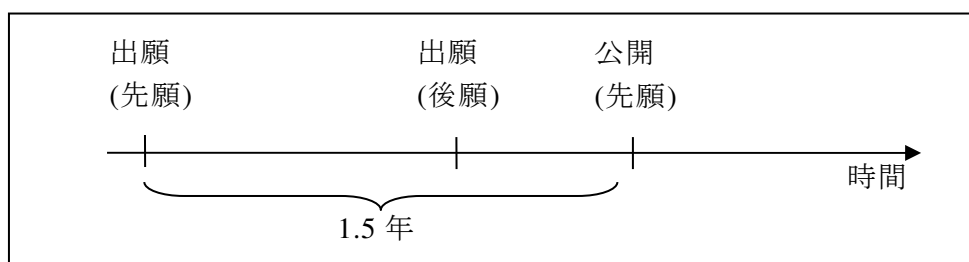


図 43 公知の擬制

拒絶理由通知は先願の出願公開後にうたれるが、先願の出願公開前に後願の審査がなされている場合には、後願の特許出願人に対して待ち通知がされる。

②公用

公然実施された発明は特許を受けることができない(特許 29 条 1 項 2 号)。「実施」は特許法上非常に重要なテクニカルタームである。

特許 68 条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

特許 68 条は特許権の効力について規定する非常に重要な条文である。特許権者は

²⁷⁷ 先行する特許出願のこと。

²⁷⁸ みなすこと。

²⁷⁹ 拡大された先願の地位あるいは拡大先願とも呼ばれるが、条文の枝番からすれば、公知の擬制あるいは準公知ととらえるべきであろう。

業として特許発明の実施をする権利を専有する。発明を利用する行為は様々考えられるが、特許法はその中でも実施をする権利に限って特許権者が専有できるものとした。何をもって実施とするかは特許2条3項に定義規定がおかれている。

特許2条3項 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

発明は無体物(技術的思想の創作)であるからその外延は不明確になりやすい。従って、特許権の侵害となる行為を明確に規定して法的安定性を高める必要がある。特許2条3項に定義される実施の行為が公然となされた場合は特許を受けることができない。誰が実施したかは問題ではない。例えば、特許出願前に発明を化体した製品を販売(譲渡)した場合は公然実施に該当し特許を受けることができない。サービスを開始したり公開試験をしたりした場合も同様である。ただし、それによって発明の内容が知られる状況に至らなければ公然実施に該当しない²⁸⁰。

なお、公然実施がなされれば当然公知となる。主観面の問題(公知)と客観面の問題(公用)として線引きをすることはできるが、公知と公用を区別する実質的な意義はない。公知の立証は困難であるが、公用の立証は容易であり、この点に特許29条1項2号の存在意義が見出せるかもしれない。ここで、立証とは審査官が新規性の欠如を理由に特許出願を拒絶しようとするときの根拠の提示をいう。審査官は拒絶理由通知書の中で拒絶の理由とその根拠を示さなければならないのであって、恣意的な判断は許されない。

③刊行物記載²⁸¹

頒布²⁸²された刊行物に記載された発明は特許を受けることができない(特許29条1項3号前段)。頒布された刊行物とは、公衆に対して頒布により公開することを目的として複製された文書・図画²⁸³等の情報伝達媒体をいう²⁸⁴。典型的には学術雑誌等の紙媒体である。外国のものも含め、特許公報も頒布された刊行物に該

²⁸⁰ リバース・エンジニアリングができないか、著しく困難な場合等がこれに当たる。

²⁸¹ 特許出願前に調査を行うのが通常である。知財担当者が行うこともあれば、特許事務所や調査の専門会社に依頼することもある。

²⁸² 広く行き渡るように配布すること。有償・無償は問わない。

²⁸³ 「とが」と読む。

²⁸⁴ 最判昭和55年7月4日民集34巻4号570頁〔一眼レフカメラ事件〕。

当する。文書・図画等に限定するのは、技術開示手段としての明確性・安定性を担保するためである。従って、マイクロフィルムや CD-ROM であっても頒布された刊行物に該当する。

④電気通信回線により公衆利用可能

インターネットを通じて公衆に利用可能となった発明は特許を受けることができない(特許 29 条 1 項 3 号後段)。実際にはアクセスがなかったとしても、インターネットに接続されたサーバーに情報をアップロードした時点で公衆利用可能な状態におかれたといえる。

今後はサーバーにアップロードされた内容やその日付の真正性をどのように担保するかが問題となろう。例えば、他人の特許登録を阻止するために、他人の特許出願後にサーバーにアップロードした情報の日付を改竄して他者の特許出願前からサーバーにアップロードしていたように見せかけることが考えられる。

なお、ID やパスワードによって閲覧することができる者が限定された情報であっても、有償・無償を問わず閲覧を希望する者には ID やパスワードを付与する運用がなされている場合には公衆に利用可能となったといえることができる。

新規性喪失

- ①公知
- ②公用
- ③刊行物記載
- ④電気通信回線により公衆利用可能

§ 新規性喪失の例外

研究者や技術者は特許法の規定を熟知しているわけではない。また研究成果の早期公表は研究者の強く望むところである。従って、特許出願前に研究成果を公表してしまい新規性を喪失する場合がある。また発明者の意に反して第三者が公表してしまう場合もある。例えば、産業スパイによる発明情報の窃取とそのインターネット上での公開等が考えられる。そこで新規性喪失の例外という救済制度がおかれている。

特許 30 条 1 項 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一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一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一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。

産業スパイによる発明情報の窃取によって発明が公知にされた場合等

である²⁸⁵。新規性を喪失するに至った日から1年以内に特許出願をしなければならぬ。

特許 30 条 2 項 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九條第一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一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

よくあるのは、特許出願前に公開試験を行ったり、学会や学会誌に発表したり、発明を化体した製品を発売したりした場合である。新規性を喪失するに至った日から1年以内に特許出願をしなければならない。すなわち、1年の猶予期間が与えられているといえることができる。

(19) 日本国特許庁 (JP)	(12) 特 許 公 報 (B2)	(11) 特許番号 特許第6384945号 (P6384945)
(45) 発行日 平成30年9月5日 (2018.9.5)		(24) 登録日 平成30年8月17日 (2018.8.17)
(51) Int. Cl. F 1		
C 0 4 B 35/01 (2006.01)	C O 4 B 35/01	
C 0 4 B 35/50 (2006.01)	C O 4 B 35/50	
C 0 1 G 15/00 (2006.01)	C O 1 G 15/00	B
請求項の数 2 (全 22 頁)		
(21) 出願番号 特願2014-8192 (P2014-8192) (22) 出願日 平成26年1月21日 (2014.1.21) (65) 公開番号 特開2015-63438 (P2015-63438A) (43) 公開日 平成27年4月9日 (2015.4.9) 審査請求日 平成28年12月1日 (2016.12.1) (31) 優先権主張番号 特願2013-175611 (P2013-175611) (32) 優先日 平成25年8月27日 (2013.8.27) (33) 優先権主張国 日本国 (JP) <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 特許法第30条第2項適用 平成25年3月11日発行 日本セラミックス協会2013年年会講演予稿集「講演番号1P229」で発表 特許法第30条第2項適用 平成25年3月11日発行 日本セラミックス協会2013年年会講演予稿集「講演番号2K09」で発表 </div>	(73) 特許権者 304021417 国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山2丁目12番1号 (73) 特許権者 000208662 第一稀元素化学工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目6番38号 (74) 代理人 100103894 弁理士 冢入 健 (72) 発明者 八島 正知 東京都目黒区大岡山2-12-1 国立大学法人東京工業大学内 (72) 発明者 藤井 孝太郎 東京都目黒区大岡山2-12-1 国立大学法人東京工業大学内 <div style="text-align: right;">最終頁に続く</div>	
(54) 【発明の名称】 ペロブスカイト関連化合物		

図 44 新規性喪失の例外(特許 30 条 2 項)が適用されたことを示す特許公報の例

²⁸⁵ 産業スパイというのは教科書的な設例であって、実際にそのような事件は起こっていないと思われる。産業スパイが苦勞して盗み出した技術をわざわざ公開するということは考えにくい。実際には、発明者の長男が発明者に無断で発明の実施品を展覧会に出品した東京高判昭和 47 年 4 月 26 日無体集 4 卷 1 号 261 頁〔農用牽引車の進行停止装置事件〕等。一方、GitHub ソースコード流出事件のように、公開されてしまったソースコードに発明が含まれていた場合には、特許を受ける権利を有する者の意に反して公開されたといえるかもしれない。

新規性喪失の例外：1年以内に出願すればよい。

- ①特許を受ける権利を有する者の意に反して
- ②特許を受ける権利を有する者の行為に起因して

§ 進歩性

特許 29 条 2 項 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、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。

「前項各号に掲げる発明」とは特許 29 条 1 項各号に記載された発明であって、世の中に既にある発明である。「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」とは当業者である。「同項の規定」とは特許 29 条 1 項(新規性)に係る規定である。

従って、世の中に既にある発明(先行技術・公知技術)に照らして当業者が容易に到達できたはずの発明は、たとえ新規性を備えていたとしても特許を受けることができない。技術レベルの優劣は容易に判断可能であることが前提にある。すなわち、技術(特許法)は収斂の世界に立ち位置があるということが出来る。劣った技術は優れた技術に置き換えられる。劣った技術は淘汰されて一つの優れた技術に収斂していくのである²⁸⁶。そして、現在は優れた技術であっても、将来においてはよりすぐれた技術によって乗り越えられていくのである。

これに対して著作権法は優れた著作物を保護するようなシステムを採用してはいない。芸術性の優劣は裁判官のよく判断しうるところではないからである。芸術性の判断は見る人によって、あるいは時代によって変化してもまったく構わない²⁸⁷。著作物(著作権法)は多様性の世界に立ち位置があるということが出来る。従って、著作物の要件たる創作性は非常に低く観念されている。例えば、幼稚園児の描いた絵であっても著作物として保護される。創作性の要件は個性の発露であると理解されているからである。優劣ではなく、その人らしさが現れているか否かで判断される。コピーや模倣でなければよいということである。

特許法における進歩性要件の趣旨は、たとえ新規な発明であったとしても既存技術からの進歩が小さい発明は特許権というインセンティブを与えなくてもいずれは創作されうる程度のものであるという考え方にある(必要性の欠如)²⁸⁸。逆に陳腐な発明に特許権という独占権を付与すると当業者にとって弊害となる(許容性の欠如)²⁸⁹。特許は発明へのインセンティブであるが、進歩性の要件をおくこと

²⁸⁶ コストの面で複数の技術が併存することは起こり得る。

²⁸⁷ 従って、進歩という概念は存在しない。

²⁸⁸ とはいえ、進歩性が高いとは思えない発明も多数特許を受けている。技術者は自らの発明の進歩性を低く評価しがちだが、特許を調査することによって専門技術分野における進歩性のレベル感を感じ得ることも必要であろう。

²⁸⁹ 技術開発の足枷となる。

により優れた発明がより早く生み出されることになる。特許制度がなくても技術は進歩してきた。特許制度は優れた発明にのみインセンティブを与えることで技術の進歩をさらに加速する目的を有する。

ここで、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)とは、進歩性要件の判断のための人的基準であって観念的な存在である。その発明の属する技術の分野における平均的な研究者・技術者を観念すればよい。特定の個人ではない。また、審査官の技術レベルとも関係がない。

その発明の属する技術の分野とあるので、どのように分野を区切るかが問題となる。

表 10 その発明の属する技術の分野の広狭

技術の分野	狭い	広い
平均的な技術レベル	高い	低い
進歩性の判断基準	高い	低い

技術の分野を細分化すると平均的な技術レベルは高くなる。すなわち進歩性の判断基準が高くなり、特許を得ることが難しくなる。技術の転用可能性を考慮して技術の分野を広く区切ると平均的な技術レベルは低くなる。すなわち進歩性の判断基準が低くなり、特許を得やすくなる²⁹⁰。実際には政策的に設定される場合が多い。進歩性の乏しい発明であっても政策上特許を付与することが望ましい技術分野であれば進歩性の判断基準は低く設定される²⁹¹。

次に、容易に発明をすることができたとは、何をもって容易と判断するのであろうか。進歩性の判断手順例²⁹²を示す。まず、本願発明と引用発明を認定する。続いて、本願発明と引用発明とを比較し一致点と相違点を認定する。以降は、相違点に係る構成が他の証拠に示されている場合と示されていない場合によって手順が異なる。構成の組合せ又は置換が容易であったり相違点に係る構成が設計事項等であったりしても、その組合せ又は置換を阻害する要因があったり予想以上の効果²⁹³があったりする場合には進歩性が認められ特許を受けることができる。

²⁹⁰ 技術の分野を広く区切ると審査においては広い分野の技術が参照されるので、かえって特許を得ることが難しくなるとの考え方もあるかもしれない。

²⁹¹ より詳しくは、島並良「特許法における当業者の概念－米国バイオテクノロジー発明を素材にして－」神戸法学年報 18 号(2003 年)を参照。

²⁹² 特許庁審判部「進歩性検討会報告書」(平成 19 年)124 頁。

https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/01.pdf

²⁹³ 参考判例として、最判令和元年 8 月 27 日判時 2446 号 37 頁〔局所的眼科用処方物事件〕。参考論文として、前田健「進歩性判断における『効果』の意義」L&T No.82(2019 年)33 頁。

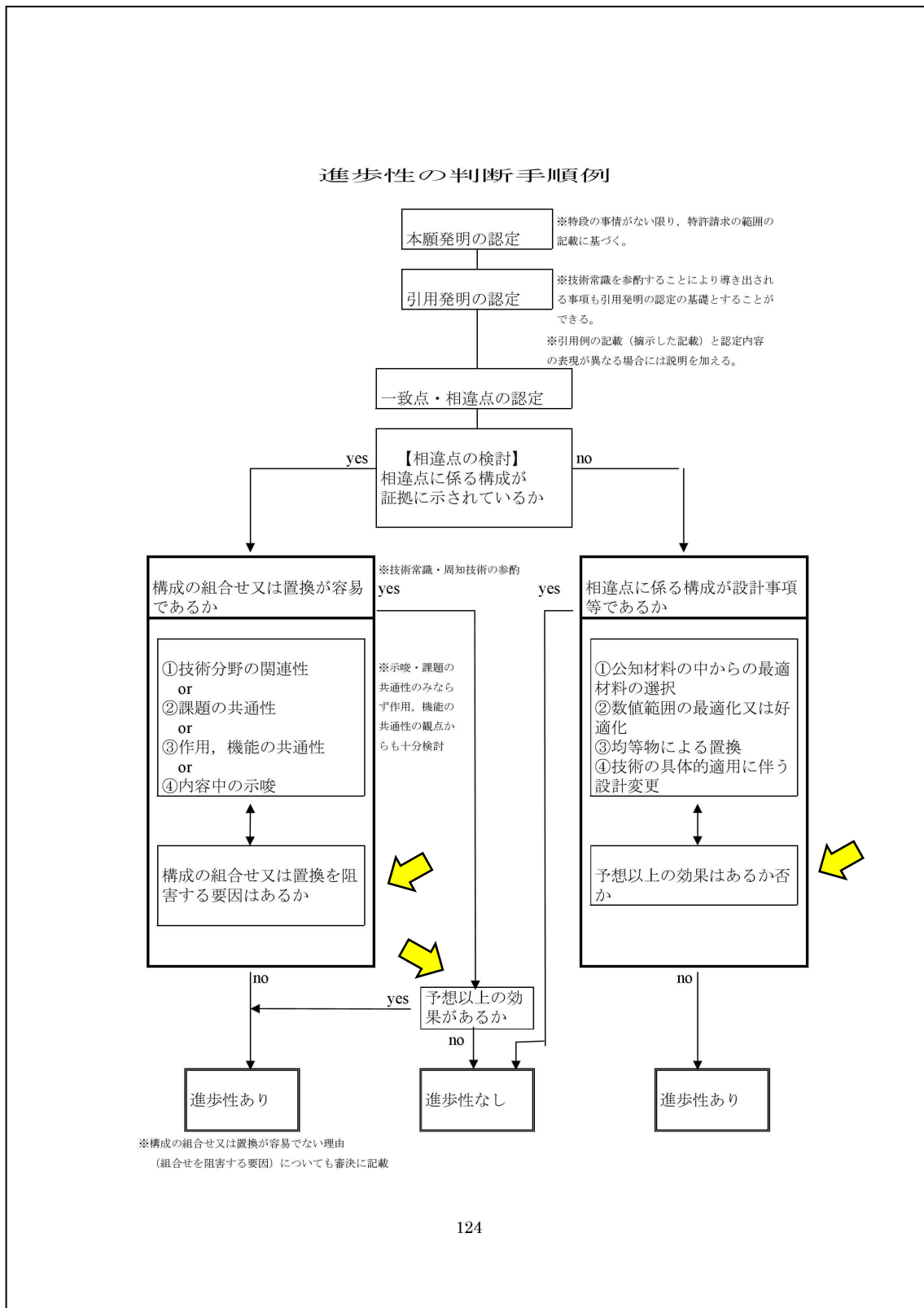


図 45 進歩性の判断手順例²⁹⁴

²⁹⁴ 引用発明、証拠ともに公開特許公報である場合がほとんどである。

<p>進歩性否定要因</p> <p>組合せ又は置換(図 45 左ルート)</p> <p>①技術分野の関連性²⁹⁵</p> <p>②課題の共通性</p> <p>③作用、機能の共通性</p> <p>④内容中の示唆²⁹⁶</p>	<p>設計事項(図 45 右ルート)</p> <p>①公知材料の中からの最適材料の選択</p> <p>②数値範囲の最適化又は好適化</p> <p>③均等物による置換</p> <p>④技術の具体的適用に伴う設計変更</p>
--	---

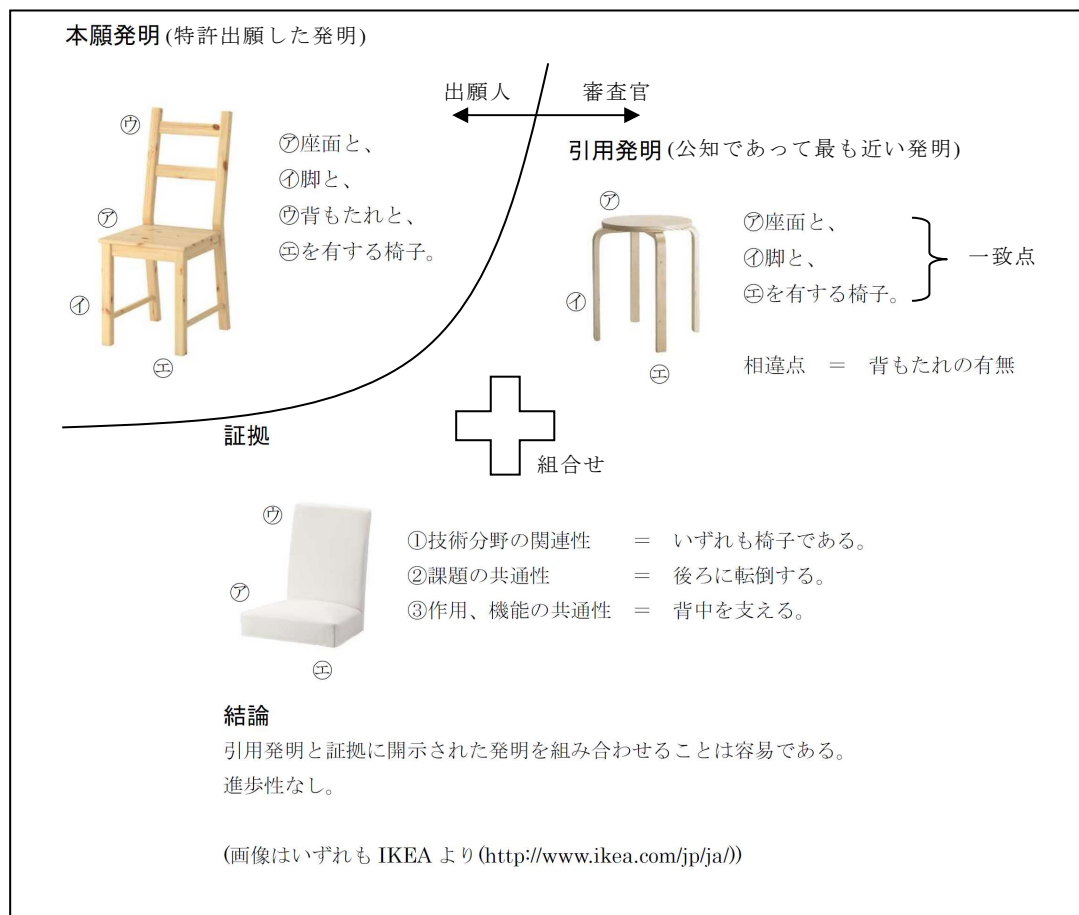


図 46 進歩性の判断手順例(図 45 左ルート)

本願発明は未だ世の中に存在しないものであり、引用発明²⁹⁷及び証拠は既に世の中に存在するものである。技術者が取るに足りない発明だと考えるものであっても、特許を受けることができるものは意外と多い²⁹⁸。

²⁹⁵ 参考裁判例として、知財高判平成 23 年 10 月 4 日判時 2139 号 77 頁〔逆転洗濯伝動機事件〕、周知技術に関する裁判例として、知財高判平成 23 年 10 月 4 日平成 22 年(行ケ)第 10329 号〔樹脂凸版事件〕。

²⁹⁶ 引用発明又は証拠を開示する書面の中に組合せ又は置換に係る記載が存在すること等。

²⁹⁷ 一般式が膨大な数の選択肢を有する場合の引用発明の認定について、知財高判平成 30 年 4 月 13 日判時 2427 号 91 頁〔ピリミジン誘導体事件〕。

²⁹⁸ 後知恵排除の必要性を論じ、進歩性の判断が緩やかになる契機となったと思われる裁判例として、知財高判平成 21 年 1 月 28 日判時 2043 号 117 頁〔回路用接続部材事件〕。

表 11 進歩性の判断手順例(クレームチャート)

項目	構成要件(本願発明)	引用発明	証拠 ²⁹⁹
㉞	座面と、	○	○
㉟	脚と、	○	×
㊱	背もたれと、	×	○
㊲	を有する椅子。	○	○

○：書かれている。 ×：書かれていない。

図 46 に示した椅子の例においても、組合せを阻害する要因又は予想以上の効果があれば進歩性が認められるのであるから³⁰⁰、例えば、背もたれの支柱と後ろの脚を一体に構成することにより、丈夫であって後ろに転倒しにくく、構成が簡易になって組立がし易いという予想以上の効果³⁰¹を主張することが考えられる。技術的な難易度が高いか否かというよりも、図 45 において審査官が納得して「進歩性あり」に至ることができる道筋を提示することが重要である。

表 12 進歩性の判断手順例(クレームチャート) 下線は補正箇所

項目	構成要件(本願発明)	引用発明	証拠
㉞	座面と、	○	○
㉟	<u>複数の脚と、</u>	○	×
㊱	背もたれと、	×	○
㊲	<u>前記背もたれを支える支柱と、を備え、</u>	×	○
㊳	<u>前記複数の脚のうちの一部の脚と前記支柱とが一体に構成されている、</u>	×	×
㊴	椅子。	○	○

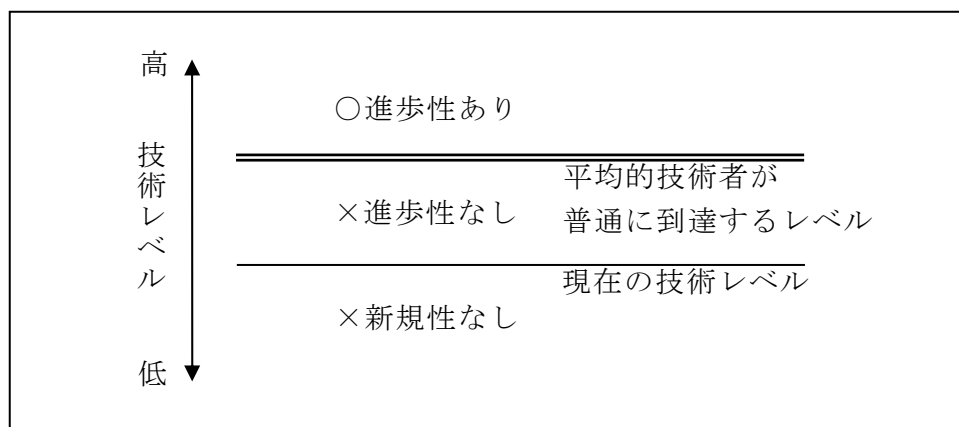
項目㊳は引用発明と証拠のいずれにも開示されておらず、かつ予想以上の効果を奏するものと解される。

²⁹⁹ 図 45 に合わせて「引用発明」「証拠」と記載している。拒絶理由通知書においては、引用文献 1、引用文献 2 や引用発明 1、引用発明 2 と記載されるのが通例である。主引例、副引例ともいう。どちらを主引例にするかによって進歩性否定の論理付けは変わり得る。副引例が二つ以上ある場合もある。

³⁰⁰ 事後的な実験結果の提出が許される場合もあるとする裁判例として、知財高判平成 22 年 7 月 15 日判時 2088 号 124 頁〔日焼け止め剤組成物事件〕。

³⁰¹ この効果は引用発明と証拠をそれぞれ単独で見ているのでは思い至らない。単なる組合せ(寄集め発明)からの脱却が求められる。ただし、特許出願時の明細書又は図面に記載がなければ補正することはできない。特許出願時の明細書と図面には特許出願時に考えられるすべての実施例を記載すべきである。

§ 新規性と進歩性の関係

図 47 新規性と進歩性の関係³⁰²

先行技術(公知発明)と同一の発明は新規性を欠くので特許を受けることができない。当業者が先行技術(公知発明)から容易に到達できる発明は進歩性を欠くので特許を受けることができない。そうであれば、進歩性要件だけで足りるのではないかと思われる。すなわち、上図において、二重線のバー(上側)さえあれば実線のバー(下側)は不要ではないかと思われる。しかし、進歩性については当業者を観念しその当業者にとって容易か否かを判断しなければならないので困難を伴う。これに対して新規性の判断は容易である。そこで、審査経済(立証負担の緩和)のために新規性の要件がおかれている。

このことから、新規性の判断においては先行技術(公知発明)との同一性を厳密に判断する必要はないということになる。先行技術(公知発明)に対してわずかな相違しかない発明は進歩性の要件を充たしていないとして拒絶すればよいからである。新規性がなくても進歩性がなくても、結果は同じであって特許を受けることができない。従って、審査官が新規性違反と進歩性違反のいずれで拒絶してもそのことによる出願人の不利益はない。従って、新規性の有無を厳密に詰める必要はないのである。一方、先後願の判断や侵害訴訟での同一性判断は厳密に行う必要がある。

³⁰² 現在の技術レベルを余裕をもってクリアする必要がある。

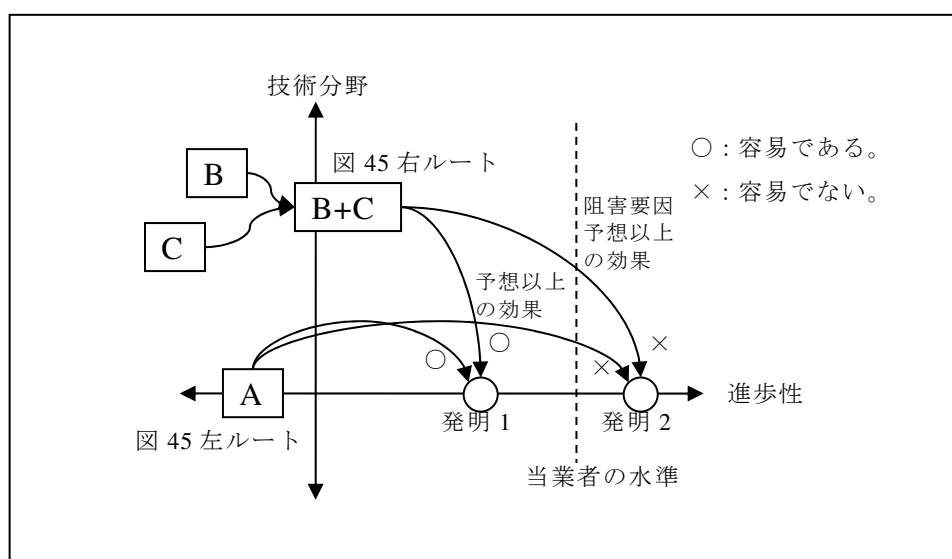


図 48 進歩性の概念³⁰³

上図は、進歩性の概念を示す図である。先行技術 A に基づいて当業者が容易に発明 1 をすることができたときは、発明 1 には進歩性が認められないし、同様に、先行技術 B、C の組合せに基づいて当業者が容易に発明 1 をすることができたときも、発明 1 には進歩性が認められない。このとき、発明 1 の進歩性の程度は、当業者の水準に基づいて導かれる先行技術からの飛躍の程度(上図において破線により示す。)よりも小さい。

一方、先行技術 A または先行技術 B、C の組合せに基づいて当業者が容易に発明 2 をすることができなかつたときは、発明 2 には進歩性が認められる。このとき、発明 2 の進歩性の程度は、当業者の水準に基づいて導かれる先行技術からの飛躍の程度よりも大きい。

技術は最も優れた一つの方向に収斂していく性質をもつのであるから、進歩性を面で理解するのではなく、線で理解しなければならない。上図における横軸である進歩性軸を時間軸にとらえてもよい。進歩性を欠く発明は、特許権というインセンティブを付与しなくても、いずれ発明される程度のものにすぎない。従って、このような発明に特許権を付与すると、かえって第三者の自由な営業活動を阻害することになる。

§ 産業上の利用可能性

特許 29 条 1 項柱書 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。

³⁰³ 大塚理彦「特許制度：米国における制度論的研究の我が国への適用に関する試み」(博士論文(神戸大学)・2012年)42頁。縦軸は、本願発明の属する技術分野を原点として、関連する技術分野を展開したイメージである。

①「産業」

特許庁の特許・実用新案審査基準³⁰⁴には「ここでいう『産業』は、広義に解釈する。この『産業』には、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれる。」と記載されている³⁰⁵。技術の発展が不要な分野はないから、アプリオリ³⁰⁶に産業性を否定すべきではない。サービス業等の第三次産業も含むと解されている。現実には自然法則を利用した技術的思想の創作が用いられる場面が少ないというに過ぎない。また、遊戯具等のように、それ自体が非生産的・非工業的であっても製造販売に産業的効果があれば足りる³⁰⁷。一部の裁判例には産業上の利用可能性について安全性を必要とするものがある³⁰⁸。現時点では安全性を欠く発明であったとしても将来において安全性を充たす技術改良がなされる可能性があるのであるから、産業利用可能性を否定すべきではない。安全性を欠く場合には特許法以外の法律によってその実施が禁止されるであろう。経済性は不要である。特許発明を化体した製品が市場に受け入れられるか否かは市場の判断に委ねればよい。現時点では高コストであって普及が見込めない発明であったとしても、将来において低コストを実現するための技術改良がなされる可能性があるからである。

②「利用可能性」

特許庁の特許・実用新案審査基準には「下記『2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型』のいずれにも当たらないものは、原則とし

³⁰⁴ 審査官の恣意的な審査を排除するための特許庁の内部基準であって、法的拘束力はない。知財高判平成17年11月11日判時1911号48頁[パラメータ特許事件]。「特許・実用新案審査基準は、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが、飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう『審査基準』として定められたものではなく(特許法195条の3により同条の規定は適用除外とされている。)、法規範ではないから、本件特許の出願に適用される特許・実用新案審査基準に特許法の上記規定の解釈内容が具体的に基準として定められていたか否かは、上記(4)アの解釈を左右するものではない。」

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

³⁰⁵ 要するに事業が観念できるものであればよい。近年ではフィンテック(Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語)に係る発明も多い。また、飲食業において、回転寿司には多くの特許発明が実施されている。「いきなり!ステーキ」における「ステーキの提供システム」が特許を受けている(特許第5946491号、株式会社ペッパーフードサービス)。天然とんこつラーメンの「一蘭」も「味集中カウンター」に係る特許を受けている(特許第4267981号、株式会社一蘭)。さらにAIのアプリケーションは幅広い。

³⁰⁶ 論理に先立つ認識や観念のこと。

³⁰⁷ 東京高判昭和31年12月15日行集7巻12号3133頁[ビンゴゲーム事件]。「右装置により行われる競技又は原告のいわゆる遊戯が不生産的・非工業的であるとしても、右発明の内容たる右競技装置自体の(例えば之を製造又は販売すること等による)工業的効果がないものとは到底認められないから、原告の右主張は之を認容することができない。」

³⁰⁸ 最判昭和44年1月28日民集23巻1号54頁[エネルギー発生装置事件]。「本願発明が連鎖的に生起する原子核分裂現象を安全に統制することを目的としたものであることに目を蔽うものであり、また、それが定常的かつ安全に実施しがたく、技術的に未完成と認められる以上、エネルギー発生装置として産業的な技術的效果を生ずる程度にも至っていないものといわざるをえない。」

て、『産業上利用することができる発明』に該当する。」と記載されている。要するに原則として産業上の利用可能性があるとの立場に立ちながら、産業上の利用可能性のない発明を限定列挙している。例外的に産業上の利用可能性がないとされる発明は以下の三つである。

(a)医療行為(人間を手術・治療・診断する方法)・・・重要であり後述する。

(b)個人的・学術的行為・・・個人的行為の例としてタバコの吸い方³⁰⁹、学術的行為の例として大学での実験にのみ用いる機器³¹⁰を挙げる。しかし、個人的・学

術的行為に利用される発明であっても技術の転用可能性を無視してはならない。将来において産業上利用可能となるかもしれない。また、コツのような個人的行為は自然法則の利用要件の問題と捉えればよい。すなわち、発明性を否定すればよいのである。さらに、学術的行為であっても例えば大学という市場を対象とする産業へのインセンティブを与える必要性はある。産業上の利用可能性がないということで拒絶される出願は実際にはほとんどない。

(c)実施不可能な行為³¹¹

特許庁の特許・実用新案審査基準は実施不可能な行為として「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」を例示する。しかし、実施不可能な発明については侵害者がいないから特許権の行使ができない。従って、独占の弊害(社会的コスト負担)のような特段の不都合が発生するわけではない。また、実施可能性を審査しなければ審査官のリソースを無駄に使うことがない。審査官は新規性・進歩性の判断に注力することができる。従って実施可能性の有無に関わらず登録を認めるべきであると考えられることもできる。

産業上の利用可能性

- ①製造業に限定されない。
- ②但し、医療行為は除かれる。

³⁰⁹ 電子タバコの装置は特許を受けることができる。

³¹⁰ 特定の試験のためにのみ一品製作された機器には産業利用可能性がない。一方、演習の一環として使用する等、一定の市場が観念できる場合には産業利用可能性がある。

³¹¹ 自然法則は利用していても実施不可能な行為。技術の発達により将来実施できる可能性があるということでは足りない。特許出願時において実施可能でなければならない。未完成発明と同様に実施可能要件違反とすることもできる。

§ 医療行為

現在、一定の医療行為³¹²に関する発明は、産業上の利用可能性がないとして、特許を受けることができない³¹³。

医療行為(方法)：特許を受けることができない。例)バチスタ手術等
医療機器(物)：特許を受けることができる。
例)ペースメーカー、人工心臓、手術支援ロボット等とそのプログラム

東京高判平成 14 年 4 月 11 日判時 1828 号 99 頁〔外科手術の光学的表示方法事件〕

医療行為の場合、上記とは状況が異なる。医療行為そのものにも特許性が認められるという制度の下では、現に医療行為に当たる医師にとって、少なくとも観念的には、自らの行おうとしている医療行為が特許の対象とされている可能性が常に存在するということになる。(略)医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないかと、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないかと、どのような責任を追及されることになるのか、などといったことを恐れながら、医療行為に当たらなければならないことになりかねない。医療行為そのものを特許の対象にする制度の下では、それを防ぐための対策が講じられた上でのことではない限り、医師は、このような状況で医療行為に当たらなければならないことになるのである。

医療行為に当たる医師をこのような状況に追い込む制度は、医療行為というものの事柄の性質上、著しく不当であるというべきであり、我が国の特許制度は、このような結果を是認するものではないと考えるのが、合理的な解釈であるというべきである。そして、もしそうだとすると、特許法が、このような結果を防ぐための措置を講じていけば格別、そうでない限り、特許法は、医療行為そのものに対しては特許性を認めないと思える以外にないというべきである。

ただし、〔外科手術の光学的表示方法事件〕においては、方法の発明として特許を受けようとしたのが問題であって、外科手術の光学的表示装置という物の発明とすれば特許を受けることができたのではないかと考えられる。明細書³¹⁴には「本発明の課題は、手で自在に案内される手術器具の位置を連続的に表示すると共に、予め得られた断層写真を人体一部分の 3 次元モデルでスクリーンにより再生可能に表示させるような方法及び装置を提供することである」と記載されている。そうであれば、人体への作用ではなく、装置の動作だけを請求項に記載すればよい。

³¹² 人間を手術、治療又は診断する方法。例えば、バチスタ手術。美容・成形の手術方法を含む。

³¹³ 医薬品はもちろん医療機器や医療機器を制御するプログラムも特許を受けることができる。例えば、ペースメーカー・人工心臓・手術支援ロボット等。人工心臓の開発を題材とした作品として、池井戸潤『下町ロケット 2 ガウディ計画』(小学館文庫・2018 年)。

³¹⁴ 特表平 02-503519 参照。公表特許公報とは、外国語でされた国際特許出願のうち日本へ国内移行したものの日本語訳を公表するものである。

⑩ 日本国特許庁(JP)		⑪ 特許出願公表	
⑫ 公表特許公報(A)		平2-503519	
		⑬ 公表 平成2年(1990)10月25日	
⑭ Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	審査請求 未請求 予備審査請求 有
A 61 B 19/00 6/03	C 3 6 0 3 7 7	7437-4C 8119-4C 8119-4C	部門(区分) 1(2)
(全 9 頁)			
⑮ 発明の名称 外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置			
⑯ 特 願 昭63-504700		⑰ 翻訳文提出日 昭63(1988)12月29日	
⑱ 出 願 昭63(1988)5月21日		⑲ 国際出願 PCT/EP88/00457	
		⑳ 国際公開番号 WO88/09151	
		㉑ 国際公開日 昭63(1988)12月1日	
優先権主張 ㉒ 1987年5月27日 ㉓ 西ドイツ(DE) ㉔ P3717871.7			
㉕ 発 明 者	シュレンドルフ ゲオルク	ドイツ連邦共和国	D - 5106 レートゲン ロンメルヴェーク 30
㉖ 発 明 者	メスゲス ラルフ	ドイツ連邦共和国	D - 8000 ミュンヘン 40 ホーエンツォレルンシュトラッセ 44
㉗ 発 明 者	マイヤー・エーブレヒト デイ ートリツヒ	ドイツ連邦共和国	D - 5100 アーヘン ファールガー シュトラッセ 164アー
㉘ 出 願 人	シュレンドルフ ゲオルク	ドイツ連邦共和国	D - 5106 レートゲン ロンメルヴェーク 30
㉙ 代 理 人	弁理士 伊藤 武久		
㉚ 指 定 国	AT(広域特許), AU, BE(広域特許), CH(広域特許), DE(広域特許), FR(広域特許), GB(広域特許), IT(広域特許), JP, KR, LU(広域特許), NL(広域特許), SE(広域特許), US		
最終頁に続く			
<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">黄色：削除</div> <div style="border: 1px solid blue; display: inline-block; padding: 2px;">青色：装置に補正</div>			
請求の範囲		ことを特徴とする方法。	
<p>1. 外科器具を用いて行なわれる手術を、データ処理装置のデータメモリに記憶されスクリーンに表示可能な人体一部分の断層写真を使用して再生可能に光学的に表示するための方法において、</p> <p>a) 人体一部分から少なくとも3つの測定点を決定または配置すること、</p> <p>b) 人体一部分から測定点を含む断層写真を作成し、データメモリに記憶させること、</p> <p>c) 座標測定装置を用いて測定点の空間的位置を検知し、その測定データをデータメモリに記憶させること、</p> <p>d) 断層写真内に含まれる測定点の画像データと座標測定装置によって検出された測定点のデータとの関係をデータ処理装置により求めること、</p> <p>e) 座標測定装置を用いて外科器具の空間的位置を連続的に検出し、その位置データをデータ処理装置に送ること、</p> <p>f) データ処理装置により断層写真の画像情報に外科器具の位置データを重ねあわせること、</p> <p>g) データ処理装置により、断層写真の画像内容と外科器具のその都度の位置とを重ねあわせた重ねあわせ画像を出力装置、特にスクリーンに生じさせる</p>		<p>2. 出力装置の異なる窓に、鉛直面で縦方向及び横方向に延びる断層写真と水平方向の断層写真とにより形成されている重ねあわせ画像を同時に表示させることを特徴とする、請求の範囲第1項に記載の方法。</p> <p>3. 外科手術を記録するため重ねあわせ画像をデータメモリに記憶させることを特徴とする、請求の範囲第1項または第2項に記載の方法。</p> <p>4. 重ねあわせ画像の作成のため、人体一部分内部での外科器具のその都度の位置に相当する断層写真を常に用いることを特徴とする、請求の範囲第1項から第3項までのいずれか1つに記載の方法。</p> <p>5. 座標測定装置により測定点のある時間間隔で反復走査することによって人体一部分の空間的位置を調べ、その照得られた測定データをデータ処理装置に入力して該データ処理装置により最初の測定データと比較し、違いがある場合には出力装置に表示される断層写真の位置修正を行なうことを特徴とする、請求の範囲第1項から第4項までのいずれか1つに記載の方法。</p> <p>6. 人体一部分の切除されるべき領域の周囲で、座標測定装置と結合されるスキャナーまたは外科器具を包絡線状に周回させ、その照得られた前記領域の位置データをデータ処理装置により断層写真の対応する</p>	

図 49 請求の範囲の修正案(特表平 02-503519)

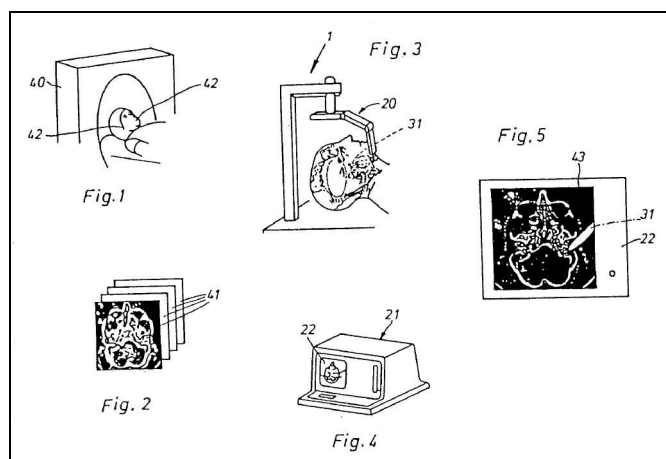


図 50 特表平 02-503519 図面

特許を受けることができない医療行為とは、手術方法等であって、このような装置は特許されるべきである。例えば「カメラ； 器具； 前記器具の制御権限が与えられた後で前記器具を操作するための指令を出すための入力装置； 並びに前記カメラの視野の領域に前記器具が入ったと判定すると該器具の制御権限を前記入力装置に与えるよう構成されるプロセッサであり、ハードウェア、ソフトウェア、及び、ファームウェアのうち少なくとも1つで実現されるプロセッサ； を有する手術システム。」という物の発明が特許を受けている³¹⁵。この発明と「外科手術の光学的表示方法」に係る発明との間に本質的な違いはない。

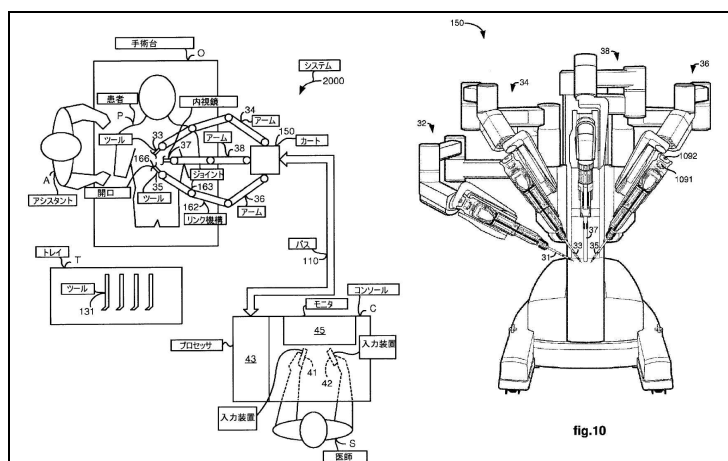


図 51 特許第 6134336 号(手術システム)

³¹⁵ 特許第 6134336 号参照。Intuitive Surgical 社の da Vinci サージカルシステム。特許請求の範囲に人体は現れない。器具が術野に入ったら器具の制御権限を医師に委ねる。言い換えれば、器具が術野に入るまでは手術システムが器具を制御するという特許である。Intuitive Surgical 社の特許の多くは 2019 年に満了する。今後、この分野は戦国時代に突入するかもしれない。国産の手術支援ロボットとして川崎重工業とシスメックスにより設立されたメディカロイドが開発した hinotori がある。

①医療行為に産業上の利用可能性がないとする趣旨について、以下の三点が挙げられる。最も重要な点は、二点目の人道的見地である。

(a)医は仁術³¹⁶…医療は特許競争に馴染まない。特許による金儲けは医療とは無縁であるとする。

(b)人道的見地…医療方法は広く人類の共有財産とすべきものである。迅速性と公平性が担保されなければならない。緊急を要する患者を前にして医師が特許権の有無を調査したり特許権者に許諾を得たりしなければならないとする制度は著しく不当であるといわざるをえない³¹⁷。また許諾を得て実施する場合にも実施料を支払わなければならないであろう。その結果、実施料を負担できない患者は医療行為を受けられない場合が発生し公平性³¹⁸においても問題がある。

(c)安全であるとの誤解…特許を与えられるとその医療行為が安全であるとの誤解を生じさせる。審査によって新規性・進歩性が担保されるが安全性までもが保証させるわけではない。しかし、一般には、国家のお墨付きが与えられた医療行為であるから安全であるとの誤解を生じさせるおそれがある。

これに対する反論として以下の点が挙げられる。

(d)医療機器・医薬との平仄³¹⁹…医療の分野においても医療機器や医薬は特許の対象となる。従って、医は仁術として医療行為のみを特許の対象から除外する趣旨に説得力はない。

(e)安全性…安全性は特許要件ではない。後続の技術開発によって克服される可能性があるからである。従って、安全性を充たさない発明であっても新規性・進歩性を備えていれば特許を与えられてよい。安全性を充たさない発明の実施は、他の法令や行政によって禁止されるべきものである。例えば、医薬の発明について特許が与えられたとしても、その発明を化体した医薬を製造販売するためには厚生労働省の承認が必要である³²⁰。

(f)医療産業の登場…医療機器や医薬の分野に加えて再生医療等の新たな医療産業が登場しつつある。このような産業においては技術の改良を促す社会的な必要性が大きいと考えられる³²¹。

②そこで、医療行為においても産業上の利用可能性を認めた上で、以下の方策を

³¹⁶ いつくしみ、思いやりの心による施術。

³¹⁷ 人命を優先した行為であったとしても、特許権侵害は民事的・刑事的責任を負う。

³¹⁸ 高額医療の問題は特許権の有無に関わらず存在するが、本来低額で受けられる医療方法が特許権の存在により必要以上に高額になることは望ましくない。

³¹⁹ 「ひょうそく」と読む。釣合いのこと。

³²⁰ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)14条1項 医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する化粧品を除く。)又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

³²¹ 「知的財産推進計画 2009」には同旨の内容が盛り込まれている。

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/090624/2009keikaku.pdf>

講じることが望ましいと思われる。

- (a)法定通常実施権…医師の実施に法定通常実施権を与える。医師に限っては、都度、特許権者の許諾を得なくても医療行為に関する特許発明を実施できるように、いわば特許権に穴を開けるということになる。但し、低廉な額であるべきであるがライセンス料の支払は必要になろう。
- (b)特許権の効力自体を制限…特許 69 条は特許権の効力が及ばない範囲を規定する条文である³²²。同条 3 項は薬剤師による調剤行為が特許権の侵害とならない旨を規定する。医療現場の効率を優先する規定である。

特許 69 条 3 項 二以上の医薬（人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。）を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

医療行為に特許権が与えられるようになると、医師の治療行為についても薬剤師の場合と同じかそれ以上の問題が発生するので特許 69 条 4 項を新たに設けて特許権の効力自体を制限する立法論も十分にありうるであろう。

医師の実施に対する法定通常実施権も医療行為に対する特許権の効力の制限も、いずれも現行法の解釈の問題ではなく立法論³²³である。産業上の利用可能性を否定することで特許権を与えないとする川上規制から、これを認めて特許権を与えた上で川下での規制をすべきであるとの考え方に基づく。医療行為の研究開発を促進するとともに、これに伴う弊害を川下で回避する。

③特許庁の特許・実用新案審査基準³²⁴においても、徐々に特許を受けることができない医療行為の範囲が狭まっている。人間を手術・治療・診断する方法は特許を受けることができないとする大原則は維持されているが、具体的な中身については改訂がなされている。

医療機器や医薬に関する発明は特許を受けることができる。一方、医療機器を用いて人間を手術する方法や医薬を用いて人間を治療する方法は特許を受けることができない。しかし、平成 15 年 8 月の特許・実用新案審査基準の改訂によって、人間から採取したものを原材料として医薬品(血液製剤、ワクチン等)又は医療機器(人口骨、培養皮膚シート等)を製造するための方法は、特許を受けることができるようになった³²⁵。しかし、自家移植³²⁶を前提とするものは依然として産業利用

³²² 同条 1 項は試験・研究のためにする特許発明の実施を挙げる。例えば、第三者が特許発明の改良研究のために特許発明を化体した製品を一つ作ってみる場合等がある。新たな技術開発を促進する趣旨である。

³²³ 立法論とは新たな法律や条文を制定して問題の解決を図ろうとする議論である。これに対して解釈論とは、問題の解決を図るために現行条文の解釈を拡大したり変更したりする議論のことをいう。集团的自衛権の問題で話題になっている。

³²⁴ http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

³²⁵ 医療現場から一旦離れオフラインで行われる行為については産業利用可能性を認める方向と

可能性がないとされる。

医療行為(人間を手術・治療・診断する方法)

- ①現在の特許を受けることができない。
- ②再生医療の進歩等により再度議論の可能性あり。

§ 公序良俗適合性

①不特許事由

特許 32 条 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、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

特許 29 条は特許要件として産業上の利用可能性、新規性、進歩性を規定する条文である。しかし、特許 29 条の特許要件をクリアしてもなお、特許 32 条に該当する発明は特許を受けることができない。

かつて不特許事由には多くの項目が存在した。旧特許 32 条 1 項においては、1) 飲食物・嗜好品に関する発明(昭和 50 年改正で廃止)、2) 化学物質に関する発明(昭和 50 年改正で廃止)、3) 医薬及びその混合方法に関する発明(昭和 50 年改正で廃止)、4) 原子核変換の方法により製造されるべき物質に関する発明(平成 6 年改正で廃止)が特許を受けることができない発明に含まれていた。現行特許 32 条においては、公序良俗又は公衆衛生を害するおそれのある発明のみが特許を受けることができないとされている。

廃止された上記 1) から 4) の不特許事由は産業政策的観点からの不特許事由である³²⁷。一方、現行特許 32 条においても維持されている二つの不特許事由は公益的観点からの不特許事由であるといえる。

②産業政策と不特許事由

かつて技術の進展よりも独占の弊害の方が大きい産業分野があると考えられていた。特許法の究極の目的は産業の発達にある。

特許 1 条 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。

自国の技術水準が国際的に見て低い産業分野において特許権の付与を認めると外解される。

³²⁶ ある個体の組織を同一の個体に移植することをいう。医療機器や医薬に関する発明は特許を受けることができるが、ある固体から得られた医療機器や医薬を同一の固体に移植することについては議論がある。

³²⁷ 特許権は、基本的人権のような自然権とは異なる人工的な権利である。

国企業が技術を独占するので国内産業が育たないという問題がある³²⁸。国内産業の保護政策である。かつての化学・医薬分野が典型例であろう。

飲食物・嗜好品については、産業政策からは少し離れるが、このようなものに対する私人による独占は望ましくないと考えられていた。特に終戦直後においては食糧難も甚だしかったところ、生活の基幹となるものについて私人による独占を認めることはできないとの思想に基づく。

自国の技術水準が国際的に見て低い産業分野がなくなるにつれて不特許事由も廃止されてきた³²⁹。どのような発明に特許を与えるかはその国の産業政策によるが、現在では TRIPs 協定³³⁰によってすべての技術分野において特許を認めることが締約国の義務となっている³³¹。

③公益と不特許事由

(a)特許 32 条積極適用説(通説)…反公益的技術に特許というお墨付き(誤解ではあるが)を国が与えることは不当である³³²。裁判例として、

×東京高判昭和 40 年 12 月 14 日判タ 191 号 223 頁[男性精力増強具事件]³³³、
事案へのあてはめとして公序良俗適合性を認めているが、

○東京高判昭和 61 年 12 月 25 日判時 1242 号 110 頁〔紙幣事件〕

(パンチ孔(下図符号 20)の穿設により紙幣の識別を容易にする考案)

が挙げられる。前者は良俗又は公衆衛生に係る裁判例であり、後者は公序に係る裁判例であるといえることができる。

³²⁸ パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)によって工業所有権の保護に関して外国人を差別的に取り扱うことはできない(内国民待遇の原則)。パリ条約 2 条(1) 各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。

³²⁹ 他国も同様の産業政策的な不特許事由を規定している。例えば、韓国は最近まで医薬に関する発明について特許を受けることができなかった。

³³⁰ 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定。Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights。世界貿易機関(WTO、World Trade Organization)を設立するマラケシュ協定の附属書 1c。TRIPs 協定 27 条 1 2 及び 3 の規定に従うことを条件として、特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。第六十五条 4、第七十条 8 及びこの条の 3 の規定に従うことを条件として、発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受される。注：この条の規定の適用上、加盟国は、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を、それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなすことができる。なお、同条 3(a)には、人又は動物の治療のための診断方法、治療方法及び外科的方法を特許の対象から除外することができると規定されている。

³³¹ 後発開発途上国においては猶予期間が認められている。例えば、インドは TRIPs 協定の発効後も医薬品に関する発明に特許を与えない制度を維持している。猶予期間は 2013 年 7 月 1 日までである。

³³² 麻薬密輸ベストは特許を受けることができないが、例えば「あへんの検出方法及び検出キット」(特公平 08-27275)について警察庁長官が、「移動体監視装置」(脱獄監視装置、特許第 2667973 号)について警察大学校長が、それぞれ特許を受けている。なお、警察庁長官や警察大学校長は自然人ではなく法人の機関としての扱いである。

³³³ 近時は登録例も見受けられる(マッサージ器具、特許第 6861314 号)。

東京高判昭和 61 年 12 月 25 日判時 1242 号 110 頁〔紙幣事件〕

産業上利用することができる考案であっても、それが公の秩序を害するおそれがある場合には、実用新案登録を受けることができないことは、実用新案法第四条の規定するところであるが、右に公の秩序を害するおそれがある考案とは、考案の本来の目的が公の秩序を害するおそれがあり、したがってその目的にそう実施が必然的に公の秩序を害するおそれのある考案をいうものと解すべきところ、前認定の本願考案の目的及び考案の内容に徴すると、本願考案が叙上の観点から公の秩序を害するものとい得ないことは明らかである。被告は、本願考案に係る紙幣は、本願考案の明細書及び図面に記載された技術によっては、現実的意味をもって実施できる可能性は事実上ないのであるから、常識をもって判断すれば、現在の社会生活、経済活動の基礎をなす通貨として、国がそのような紙幣を採用することの可能性は考えられず、また、一般私人がこのような紙幣の考案を適法に実施することができないこともいうまでもないところ、このような事情のもとにある本願考案にもし残された意味があるとすれば、それは、一般私人が行えば違法となる真貨である紙幣にパンチ孔を穿設するという行為、すなわち、犯罪行為をそそのかすこと以外に有り得ない旨を主張するが、実施不能であることと公序違反となることとは直接結びつくものでないばかりか、本願考案は、前認定説示のとおり産業上利用できる考案というべきであるから、本願考案が国によって実施される可能性が将来において全くないとはいえないし、仮に、本願考案がヒントになって、パンチ孔の穿設していない紙幣に孔を穿つ者がいるとしても、そのことと本願考案が公序に反するか否かとは全く別問題であって、被告の右主張は、採用するに由ない。

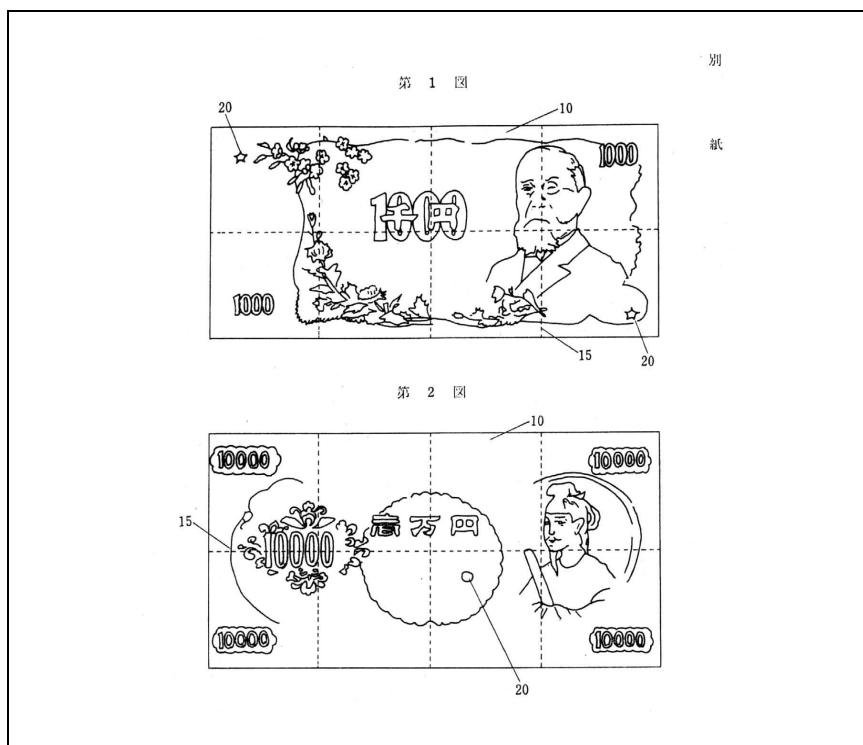


図 52 東京高判昭和 61 年 12 月 25 日判時 1242 号 110 頁〔紙幣事件〕(別紙)

- (b)特許 32 条適用抑制説(中山説³³⁴)…特許が与えられたとしても、その技術の適法性が保証されるわけではない。反公益的技術に対して特許法外在的な行政規制が加えられることは十分にありうることである。そうであれば、特許 32 条の適用は抑制的であるべきである。理由は以下の四点である。
- 1)不特許事由とすると万人が反公益的技術を利用することができるようになる。一方、特許を与えれば特許権者又は特許権者から許諾を受けた者しかその技術を利用できない。
 - 2)反公益的技術には特許法外で行政規制を加える方が実効的である。特許法にはある技術を使わせないようにするという規定はない。一方、行政規制によれば、例えば偽造紙幣の製造技術を使わせない、あるいは麻薬吸引機の製造をさせないように規制することができる。特許権は特許権者が第三者に対して特許発明を実施させないようにすることができる独占権である(特許権の効力、後述)。しかし、特許法が公益的観点から世の中一般にある技術を使わせないような規制を加えることはできない。
 - 3)特許庁の審査官の能力・コストの問題がある。審査官は理工系大学院の出身者が多いので、必ずしも公益性を適切に判断できるとはいえない。例えば、猥褻性の判断を適切になすことは困難であろう。審査官にこれを強いることは社会的コストたる審査官のリソースの無駄使いともいえる。従って、審査官には特許 29 条の判断に専念してもらい、明らかに公益に反する発明のみを特許 32 条で拒絶するようにする方がよい。
 - 4)反公益的ではない技術利用の可能性を無視してはいけない。技術の転用や改良によって、反公益的ではない技術利用が可能になるかもしれない。例えば、前記〔紙幣事件〕。また麻薬吸引機に関する技術であっても、有効な薬の吸引に転用できるかもしれない。
- (c)新しい特許 32 条積極適用説(斎藤説³³⁵、近時有力説)…特許 32 条の適用を積極的に認めようとする説で理由は以下の二点である。
- 1)中山説の背景には公法私法二元論がある。反公益的技術を規制するのは公法の役割であり、特許法は私法であるとするのが中山説である。しかし、近時、公法私法二元論には批判が多い³³⁶。行政庁が関わる問題であっても私法が正面から適用される場合があるとする。すなわち、国法体系を公法と私法に二分するのではなく、国法体系全体の整合性を重視する。そうすると、反公益的技術を公法で規制しておきながら、一方で私法たる特許法においてこれに特許権を与えることは国法体系全体の整合性から望ましくない。
 - 2)反公益的技術に対して開発へのインセンティブを与えることはそもそも正当化できない。世の中に対して望ましくない技術の開発にインセンティブを与えることは許されない。

³³⁴ 中山信弘『特許法』(弘文堂 2012 年)142 頁。特許を付与しなければ、誰でもその発明の実施をすることが可能になるのであるから、特許 32 条を厳格に適用することにそれほどの意味はない。

³³⁵ 斎藤誠東京大学教授(行政法)。

³³⁶ 塩野宏東京大学名誉教授(行政法)。田中二郎東京大学名誉教授(1906 年～1982 年)に師事する。

新しい特許 32 条積極適用説は特許権を与える必要性がある技術に限って特許権を与えるという発想に立つ(必要性の観点)。従って、特許権を与える必要性のない反公益的技術には特許権を与えない。これに対して、中山説は不都合がない限り特許が認められてよいという発想に立つ(許容性の観点)。制度設計は必要性の観点と許容性の観点から考えるべきである。必要性は制度を設けるべき積極的根拠であり、許容性は制度を設けても不都合がないという消極的根拠である。両者が備われば、その制度は強力な正当化根拠をえることとなる。しかし、両者が備わることは稀であり、仮に一方だけが備わったときにどのように考えるかがここでの議論である。

- (d)ヨーロッパ・カナダ…ヨーロッパにおいても特にカソリック系の国々及びカナダにおいては、宗教的観点からバイオ・テクノロジーへの特許権付与には抑制的である。2002 年 12 月 5 日、カナダ最高裁はハーバード・マウス³³⁷に特許を与えないとする判決を下した。新たな種を生み出す技術は、特にキリスト教の観点からは望ましくない技術ということになる。神の被造物に過ぎない人間が新たな種を創造することは許されない。ハーバード・マウスは米国と日本で特許を受けることができたが、ヨーロッパの一部の国とカナダでは特許を受けることができなかった。

公序良俗適合性
今後は生命科学と倫理の関係で議論になる可能性
がある。

³³⁷「ハーバード大学医学部教授によって、遺伝子組み換え技術により 1980 年代初頭に新たに開発された『癌にかかりやすい』ネズミであり、癌の発生機序を解明するための実験、および癌の治療薬を開発するための実験に有用であるとされる。ハーバード大学は、このネズミに関連して日米欧を含む各国に特許を出願したが、現在は『オンコマウス(OncoMouse)』商標のもと、取得された各国特許権を基礎にデュポン社が独占的にライセンス事業を営んでいる。」島並良「特許権の客体論」(知的財産研究所 2004 年)。

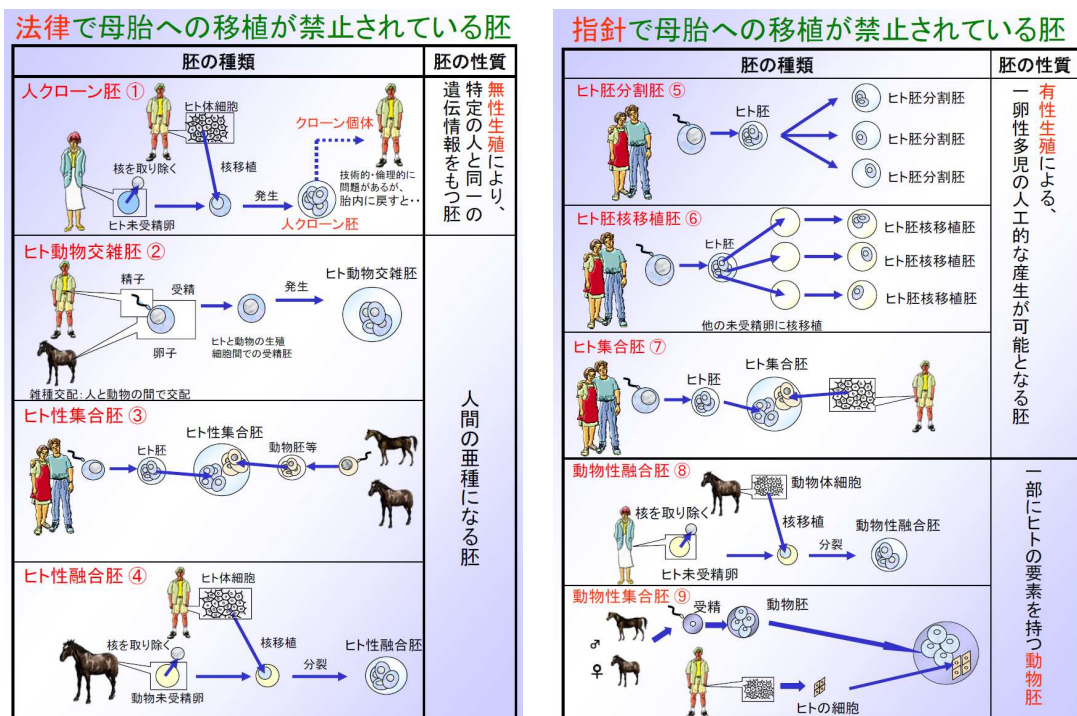


図 53 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」解説資料³³⁸

³³⁸ ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(クローン技術規制法)。文部科学省。
www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n625_00.pdf

第6節 手続(3)―補正・審判・審決取消訴訟―

§ 補正

補正とは、特許出願後、登録前における出願書類の補充・訂正手続のことである³³⁹。補正には、明文の規定はないが、解釈上当然に遡及効が認められる。すなわち、特許出願時に遡って最初から補正後の出願書類で特許出願がなされたとみなされる。補正には、方式上の補正(方式審査に対応、特許17条)と実体上の補正(実体審査に対応、特許17条の2)がある。また、別の観点からは、自発的補正(特許17条1項、特許17条の2第1項)と命令による補正(特許17条3項)に分けられる。

①特許17条は手続の補正に関する規定である。明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正については特許17条の2に規定されている。特許17条1項は自発的補正に関する規定であり、同条3項は命令による補正に関する規定である。

特許17条1項 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、次条から第十七条の五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、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項（第四十三条の二第二項（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）に規定する書面又は第二百十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一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。

特許17条3項 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 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九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 手続について第百九十五条第一項から第三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。

②特許17条の2は明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関する規定である。

³³⁹ 拒絶理由を解消するために特許出願に係る書面を修正することをいう。拒絶理由通知を受けた場合、審査官による判断の誤りを指摘するのもよいが、権利範囲に問題のない限度で補正をしておく審査官の顔も立つので特許査定を得やすい。

特許 17 条の 2 第 1 項 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、第五十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。

一 第五十条（第百五十九条第二項（第百七十四条第二項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二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、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七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。

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。

補正については、特許出願人の利益と第三者の利益のバランスを図ることが必要である。特許出願人は、先願主義の下、無体物である発明を言語化しなければならず、最初から完全な出願書類を揃えることは困難である。他方で先願主義の潜脱(補正による出願内容の変更)³⁴⁰や審査の遅延(補正による審査のやり直し)も防止しなければならない。そこで、補正を認めつつも時期と範囲を制限することとなる。最初の拒絶理由通知を受けた後の時期の制限については、特許 17 条の 2 第 1 項に規定される。範囲の制限については、新規事項追加の禁止が同条 3 項に、拒絶理由通知を受けた発明とは異なる技術的特徴を有する発明への補正、いわゆるシフト補正の禁止³⁴¹が同条 4 項にそれぞれ規定される。前者は先願主義の潜脱を回避するために、後者は審査の遅延を回避するために設けられた制限である。

最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由³⁴²のみを通知する拒絶理由通知を最後の拒絶理由通知という。最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正及び拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正については、請求項の削除・特許請求の範囲の限縮・誤記の訂正・明瞭でない記載の釈明しか許されない(特許 17 条の 2 第 5 項)。

なお、補正は特許出願が特許庁に係属している場合に限ってすることができる。特許登録後の訂正は、訂正審判(特許 126 条)又は無効審判手続における訂正請求(特許 134 条 2 項)によって行うことができる。

**補正：出願書類の補充・訂正手続
遡及効³⁴³が認められる。**

³⁴⁰ 後出しは許さないということ。そのため、特許出願時の明細書・図面には十分な記載が求められる。

³⁴¹ 極端な例ではあるが、デジタルカメラの画像処理に関する発明をレンズに関する発明に補正する等。そのような場合は分割出願をするとよい。

³⁴² 進歩性を欠くとの拒絶理由に対してした補正により、進歩性は認められたものの、明確性を欠くとの拒絶理由が新たに発生した場合等。

³⁴³ 効果が遡って発生すること。最初からその状態で出願したものとみなされる。

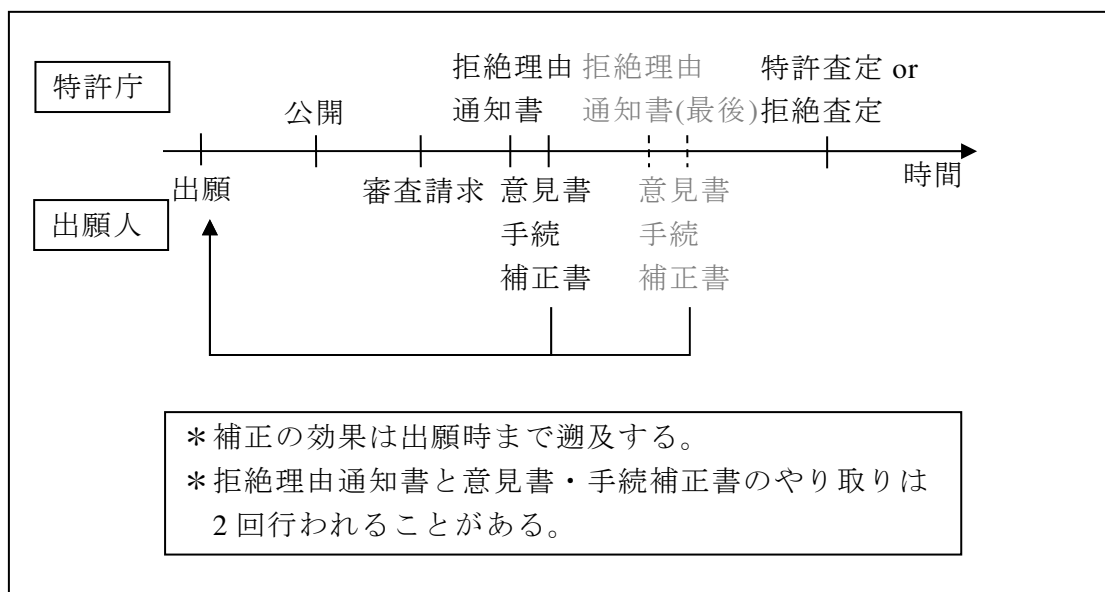


図 54 補正の効果

§ 査定

審査の結論のことを査定という。 査定には拒絶査定(特許 49 条)と特許査定(特許 51 条)がある。

①拒絶査定

特許 49 条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その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した補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
- 二 その特許出願に係る発明が第二十五条、**第二十九条**、第二十九条の二、**第三十二条**、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
- 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
- 四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
- 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
- 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該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記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないとき。
- 七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

特許 49 条 1 号～7 号に規定された拒絶理由に該当しない場合は特許を与えなければならない。審査官が拒絶の理由を見出したときは、特許出願人に拒絶理由を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない(特許 50 条)³⁴⁴。拒絶査定に不服のある特許出願人は、拒絶査定不服審判を請求することができる(特許 121 条)。拒絶査定の謄本の送達後、3 月以内に拒絶査定不服審判の請求がなければ拒絶査定が確定する。

②特許査定

特許査定の謄本の送達後、30 日以内に特許料を納付する(特許 108 条 1 項)と特許登録原簿に特許権の設定の登録がされる(特許 66 条 2 項)。また、これと同時に特許権が発生する(特許 66 条 1 項)。

特許 66 条 特許権は、設定の登録により発生する。
 2 第七條第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。

特許料は、最初の 3 年分を一括で納付する。各年の区分による特許料は、特許 107 条 1 項に記載の表の通りである。登録時には、最初の 3 年分の特許料を一括で納付するが、この特許料は下記の表から、

$$(\yen 2100 + \yen 200 \times (\text{請求項の数})) \times 3(\text{年})$$

となる³⁴⁵。多項制の下では、一つの発明を様々な角度から記載することができる反面、特許料は請求項の数と登録からの経過年数に応じて増えることとなる。

表 13 特許料

各年の区分	金額
第一年から第三年まで	毎年二千百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで	毎年六千四百円に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで	毎年一万九千三百円に一請求項につき千五百円を加えた額
第十年から第二十五年まで	毎年五万五千四百円に一請求項につき四千三百円を加えた額

³⁴⁴ 審査官とのやり取りは原則二回(最初の拒絶理由通知・最後の拒絶理由通知)である。

³⁴⁵ 平成 27 年改正による特許料等の改定後。

特許料の納付の免除又は猶予を受けた場合(特許 109 条)を除き、所定の期間³⁴⁶内に特許料を納付しなければ、その出願は無効となる(特許 112 条 4 項)³⁴⁷。

特許権の設定登録により特許証が交付される(特許 28 条)。単なる名譽的なものであって権利証ではない。また、所定の事項が特許公報に掲載される(特許 66 条 3 項)。特許法は、発明へのインセンティブを与えると同時に、発明の公示を通じて更なる技術革新を促す。

査定：審査の結論

- ①特許査定 ⇒ 特許料納付 ⇒ 特許権発生
- ②拒絶査定 (⇒ 拒絶査定不服審判)

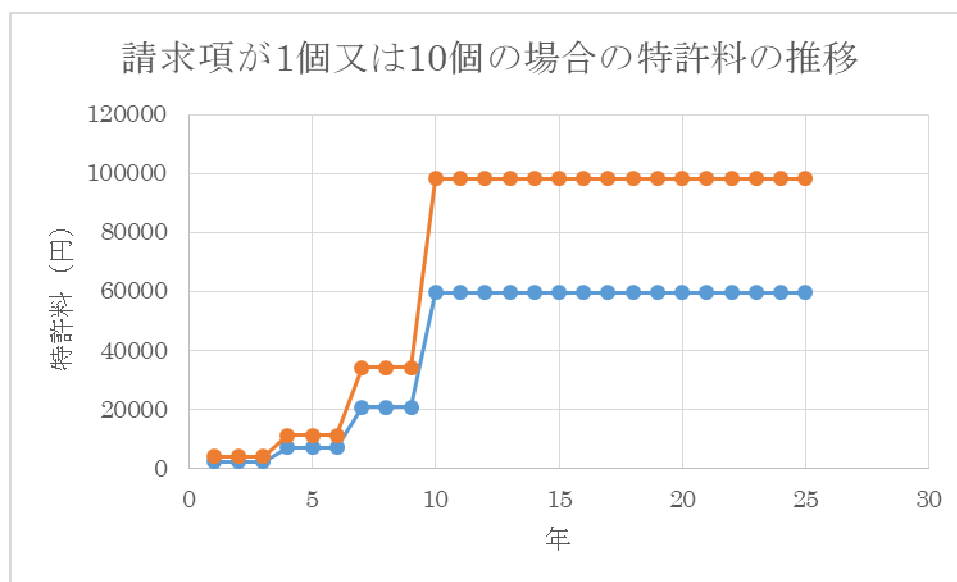


図 55 請求項が 1 個(青)又は 10 個(赤)の場合の特許料の推移³⁴⁸

³⁴⁶ 特許査定の際の送達後 30 日以内(特許 108 条 1 項)とその延長期間(特許 108 条 3 項)。ただし、責めに帰することができない理由により納付することができなかったときは延長される(特許 108 条 4 項)。

³⁴⁷ 特許 112 条 4 項は「その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。」とするが、特許料の納付の免除又は猶予を受けた場合(特許 109 条)を除いては、そもそも特許権の設定の登録がされていないので出願が無効となる。

³⁴⁸ 10 年を目途に放棄することも多い。特許権の存続期間は最大 25 年まで延長される場合がある(特許 67 条 2 項)。なお、出願審査の請求(特許 48 条の 3)に係る手数料は(¥138,000+¥4000×(請求項の数))と高額である。

産業財産権関係料金一覧

(令和2年4月1日現在) 特許庁

主要な手続に必要な料金

特許	実用新案	意匠	商標
出願	出願・1～3年登録料納付	出願	出願
出願審査請求		登録査定	登録査定
特許査定		登録料納付	登録料納付
特許料納付	登録料納付	登録料納付	登録料納付
異議申立		異議申立	更新登録申請
技術評価請求			
審判請求	審判請求	審判請求	審判請求

令和2年4月1日現在の主要料金です。
その他の手続に必要な料金は、次頁以降又は特許庁ホームページの産業財産権関係料金一覧 (<https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html>) で確かめください。

出願料(通常) ㊦

特許 14,000円
実用新案 以下の合計額を同時納付
 出願料 14,000円
 1～3年登録料(2,100円+請求項の数×100円)×3
意匠 16,000円
商標 3,400円+区分数×8,600円

出願審査請求手数料(通常) ㊦

特許 (1)平成31年4月1日以降に出願をした案件
 138,000円+請求項の数×4,000円
 (2)平成31年3月31日以前に出願をした案件
 118,000円+請求項の数×4,000円

特許料・登録料

特許
 1～3年 毎年 2,100円+請求項の数×200円
 4～6年 毎年 6,400円+請求項の数×500円
 7～9年 毎年 19,300円+請求項の数×1,500円
 10年～ 毎年 55,400円+請求項の数×4,300円
実用新案
 4～6年 毎年 6,100円+請求項の数×300円
 7年～ 毎年 18,100円+請求項の数×900円
意匠
 1～3年 毎年 8,500円
 4年～ 毎年 16,900円
商標
 全額納付 区分数×28,200円
 分割納付 区分数×16,400円

特許・商標登録異議申立手数料

特許 16,500円+請求項数×2,400円
商標 3,000円+区分数×8,000円

更新登録申請登録料 ㊦

商標
 全額納付 区分数×38,800円
 分割納付 区分数×22,600円

電子化手数料

1,200円+枚数×700円
 ※オンラインで可能な手続を書面で行う場合(一部を除く)には、電子化手数料が必要です。詳しくは最終面をご覧ください。
 (このページで電子化手数料が必要な手続については、㊦を付けております。)

【お問い合わせ先】 特許庁総務部総務課調整班 Tel: 03-3581-1101 内線 2105

図 56 産業財産権関係料金一覧³⁴⁹

³⁴⁹ 特許庁「産業財産権関係料金一覧」。特許においては出願審査請求手数が高額となる。個人

§ 査定に対する不服申立のシステム

審査の結論たる査定に対する不服申立のシステムは下表の通りである。審査に完全を求めることは難しい。特に新規性・進歩性の判断は世界基準であるが、世界中の文献を網羅的に調査することはおよそ不可能である。そこで、審査官の下した査定を再チェックするために審判制度がおかれている。審判は特許庁審判部において審判官³⁵⁰の合議体が行う。同じ特許庁内ではあるが、審査を行う審査部と審判を行う審判部は分離されている。審判の結論たる審決に不服のある特許出願人は、審決取消訴訟を提起することができる。審決取消訴訟は行政訴訟の一つである。従って、行政事件訴訟法が適用されるが、特許法の中に特則がおかれている。また、行政手続法、行政不服審査法の規定は原則として及ばない(特許 195 条の 3、特許 195 条の 4)。審決取消訴訟の第一審は東京高等裁判所(東京高裁)³⁵¹、正確には東京高裁の一支部であるところの知的財産高等裁判所(知財高裁)³⁵²の管轄である。知財高裁の判決に不服がある場合は、さらに最高裁に上告をすることができる。

表 14 査定に対する不服申立のシステム

審査		審判		審決取消訴訟	
査定	→	審決	→	判決	判決
特許庁審査部		特許庁審判部		東京高裁 (知財高裁)	最高裁

査定に対する不服申立のシステム

審査(査定) ⇒ 審判(審決) ⇒ 審決取消訴訟(判決)

であれば、実用新案登録出願とする方が無難。

<https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm>

³⁵⁰ 審判官の資格は特許 136 条 3 項、特施令 5 条に規定されている。

³⁵¹ 地方裁判所ではなく、直接高等裁判所に出訴する。

³⁵² 東京都目黒区のビジネス・コートに所在する。ビジネス・コートには、東京地方裁判所商事部、知的財産権部、倒産部も集約される。

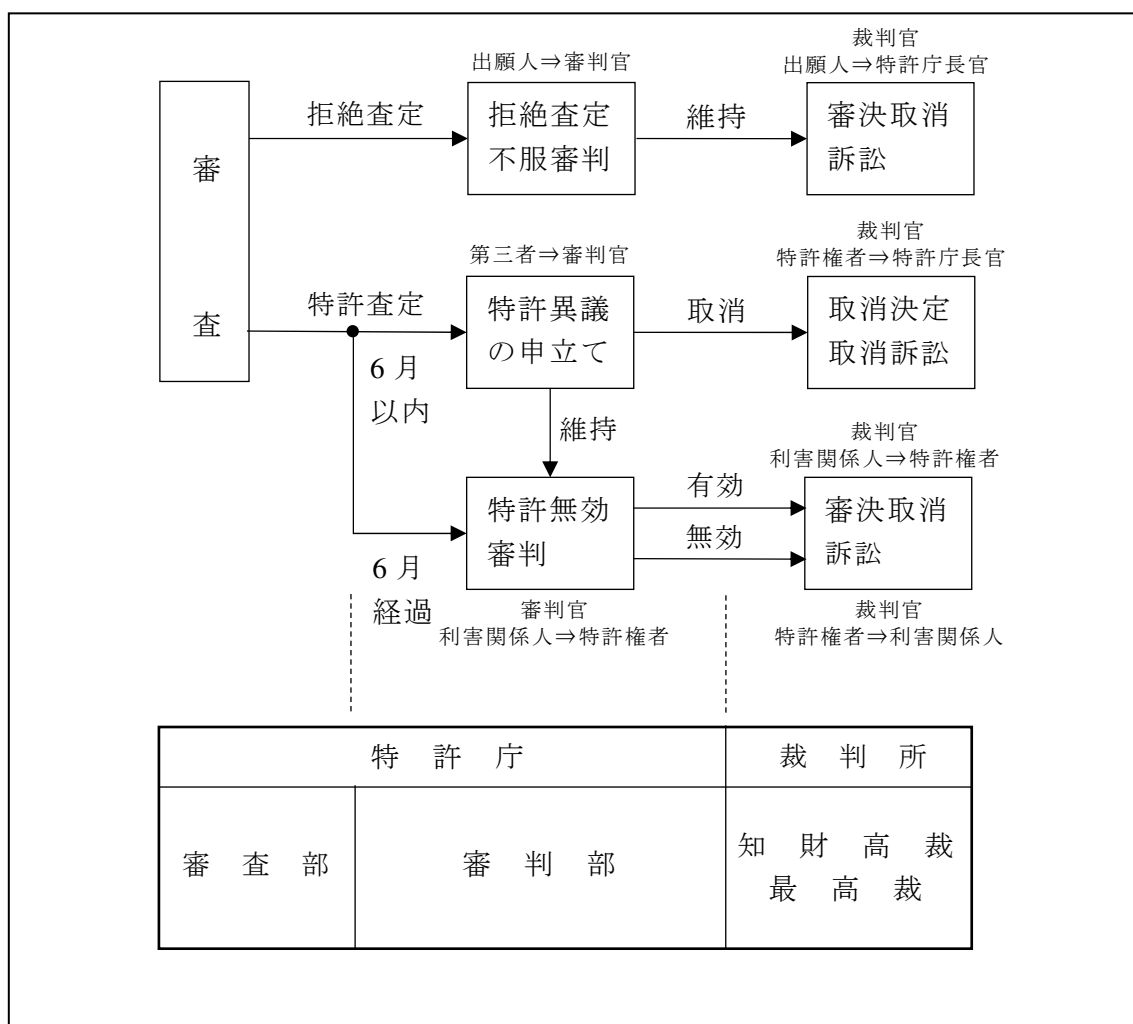


図 57 査定に対する不服申立のシステム

なお、平成 15 年改正によって廃止された特許異議の申立てに関する制度が平成 26 年改正によって復活した。

§ 特許異議の申立て

特許異議の申立て(特許 113 条～特許 120 条の 8)とは、特許公報の発行の日から 6 月以内に限り、何人もその特許を取り消すべく異議を申し立てることができる制度である。公益的見地から、瑕疵ある特許権を早期に取り消すことを目的とする。

特許 113 条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

3 人または 5 人の審判官の合議体により審理が行われ、取消決定または維持決定がなされる。取消決定に不服のある特許権者は、東京高裁(知財高裁)に出訴することができる(特許 178 条 1 項)。

特許 114 条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。

4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

特許権者は、取消決定を免れるために明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

特許 120 条の 5 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする事。

§ 審判

① 審判とは

審判とは、特許庁の行政処分たる査定に関する準司法的な争訟手続である。では、なぜ通常裁判所における行政訴訟³⁵³とは別に審判という特別なシステムがおかれているのであろうか。行政事件訴訟法に基づく、東京地裁を第一審とする三審制では何が問題なのであろうか。

(a)特許の技術的専門性…判断には技術的専門性を要するので、専門官庁たる特許庁に再考の機会を与える。しかし、東京地裁も医療過誤訴訟や薬害訴訟等を取り扱っている。そこで、

(b)特許権の公共的(対世的)性格³⁵⁴…特許権は対世的な効力を有するので、これ

³⁵³ 選挙、情報公開、租税、住民訴訟、地方自治、公用負担・公用収用、警察関係、公物・公企業等に関する訴訟。

³⁵⁴ 特許権が付与されるということは、その技術について特許権者以外の者は原則として利用でき

を与えるか否かは特許出願人のみに係る問題ではない。従って、職権主義³⁵⁵による広い観点からの審理が必要となる。これに対して、例えば医療過誤訴訟の判決の効力は当事者にしか及ばない。

② 準司法的手続

審判において行政庁たる特許庁が恣意的な判断を行ってよいかというと、もちろんそのようなことはない。審判の結論たる審決に対する不服申立は東京高裁(知財高裁)の専属管轄である。審判は査定に対する不服申立の第一審に近い位置付けである³⁵⁶。従って、それにふさわしい厳格な(訴訟類似の)手続が求められる。

③ 審判の種類

表 15 審判の種類

種類	条文	請求人
拒絶査定不服審判	特許 121 条	拒絶査定に対して出願人が
特許無効審判	特許 123 条	特許査定に対して利害関係人が
訂正審判	特許 126 条	特許査定に対して特許権者が
延長登録無効審判	特許 125 条の 2	延長登録に対して利害関係人が

- (a) 拒絶査定不服審判…拒絶査定に対して拒絶査定を受けた特許出願人が原査定の取消を求める審判である。請求の頻度は高く、重要度は高い。
- (b) 特許無効審判…特許査定に対して不服のあるライバル企業等が特許の無効を争う審判である。侵害訴訟の被告が、カウンターとして請求することも多く、重要度は高い。
- (c) 訂正審判³⁵⁷…特許無効審判によって特許権が無効にされる可能性がある場合等に特許権者が自らの特許の訂正を求める審判である。重要度はやや低い。
- (d) 延長登録無効審判…特許権の延長登録³⁵⁸に対して不服のあるライバル企業等が延長登録の無効を争う審判である。重要度は低い。

なくなるということである。

³⁵⁵ 審判官が自ら証拠収集を行う審理の進め方をいう。対概念として当事者主義。

³⁵⁶ 憲 76 条 2 項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。従って、終審でなければ許される。

³⁵⁷ 補正は権利発生前の手続であり、訂正は権利発生後の手続である。なお、訂正審判の請求、特許無効審判又は特許異議の申立てにおいて行う訂正の請求等について、通常実施権者の承諾は不要になった(令和 3 年改正後の特許法 127 条)。

³⁵⁸ 新たな医薬品について厚生労働省の承認(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)14 条)を受ける等により特許発明を実施することができる期間が制限された場合には 5 年を限度に特許権の延長登録の出願をすることができる。

④ 審判の手続

表 16 審判の種類(○印は重要な審判)

分類	種類	特徴
査定系審判	○拒絶査定不服審判 訂正審判	特許庁長官 ³⁵⁹ v 審判請求人(官民) 非対審構造、書面審理、非公開
当事者系審判	○特許無効審判 延長登録無効審判	特許権者 v 審判請求人(民民) 対審構造、口頭審理、公開

当事者系審判、査定系審判ともに職権主義に基づく審理が行われる。

表 17 職権主義

種類	条文	対象
職権探知	特許 150 条	資料の収集
職権調査	特許 153 条	理由 ³⁶⁰ の考慮
職権審理	特許 152 条	手続の進行

特許 150 条 1 項 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は**職権**で、**証拠調**をすることができる。

特許 153 条 1 項 審判においては、**当事者又は参加人が申し立てない理由**についても、**審理**することができる。

特許 152 条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に**手続をせず**、又は第四百四十五条第三項の規定により定めるところに従って**出頭しない**ときであつても、審判手続を**進行**することができる。

職権主義は当事者主義の対概念である。通常の民事訴訟では、職権主義は採用されず当事者主義に基づく審理が行われる³⁶¹。しかしながら、特許権には対世効があるので、当事者主義の下ですべてを当事者の主張に委ねるわけにはいかない。そのため職権主義が採用されている。

³⁵⁹ 実際には審判官。

³⁶⁰ 例えば特許権の無効を争う場合において、特許無効審判の審判請求人は新規性欠如を理由としているときに、審判官が新規性欠如は認められないものの進歩性欠如が認められるとすることなど。

³⁶¹ 刑事訴訟では、裁判所が職権により検証を行うことができる(刑訴 128 条)。浅見理都『イチケイのカラス』(講談社)を原作にドラマ化、映画化もされた。法廷にて「職権を発動します。」と宣言し裁判官自ら現場検証等を行う。

審判
 ①拒絶査定不服審判(査定系審判)
 ②特許無効審判(当事者系審判)
 職権主義

IT 審判廷

審判廷にIT機器を導入することで、主張立証の利便性向上を図ります。

複数のディスプレイ
 当事者、合議体、傍聴人全員が技術説明を同時に理解できます。

RGBケーブル
 当事者が持ち込んだノートPCを接続し、画像を各ディスプレイに表示することで、プレゼンテーションソフトや動画映像を活用した技術説明が可能となります。

書画カメラ
 当事者等が持ち込んだ文書や物品等の証拠を、カメラを利用して各ディスプレイに映し出すことができます。またポイントなどを拡大して説明することができます。

ペンタブレット
 合議体がディスプレイに映し出された画像に書き込みをすると、各ディスプレイに書き込まれた画像が映し出されます。

図 58 IT 審判廷(特許無効審判のみ)³⁶²

§ 審決取消訴訟

① 審決取消訴訟とは

審決取消訴訟とは、行政庁たる特許庁の行政処分(審決)に対する司法上の不服申立手続である³⁶³。審決取消訴訟は行政処分の適法性を争う行政訴訟の一類型であって取消訴訟に該当する。特許法の中に特別の規定がおかれている(特許 178 条以下)。法適用の順序は、特許法、行政事件訴訟法、民事訴訟法の順になる。すな

³⁶² 特許庁「審判廷のIT化についてのお知らせ」。裁判所と同様の配置。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/shinpantei_it.htm ウェブ会議システムを用いて行うこともできる(特許 145 条 6 項・7 項)。

³⁶³ 特許異議の申立てにおける取消決定に対する取消決定取消訴訟も同様である。

わち、民事訴訟法の特則が行政事件訴訟法であり、行政事件訴訟法の特則が特許178条以下、特許法の第8章に規定されている。なお、準用も多用されている。

審決を取り消すための訴訟であるから、原告が敗訴すれば審決が確定する。一方、原告が勝訴すれば審決が取り消されて特許庁における審判手続が再開される。裁判所は、特許権を与えたり既に与えられた特許権を無効にしたりすることはできない。裁判所は、審決の適法性のみを判断し、適法ではないと判断したときは審決を取り消すのであって、さらに進んで特許権を与えたり既に与えられた特許権を無効にしたりすることはできないのである。しかしながら、裁判所の判断はその後に再開される審判において審判官を拘束するので³⁶⁴、審判官が再度同じ理由で同じ審決を下すことは許されない。審判と審決取消訴訟の間での事件のキャッチボールを避けるためである。

② 審決取消訴訟の当事者

表 18 審決取消訴訟の当事者

審判	審決	原告(特許178条2項)	被告(特許179条)
(査定系) 拒絶査定不服審判 訂正審判	棄却	出願人/特許権者	特許庁長官
	認容	—	—
(当事者系) 特許無効審判 延長登録無効審判	棄却	審判請求人(参加人)	特許権者
	認容	特許権者(参加人)	審判請求人

拒絶査定不服審判の認容審決に対して、出願人は特許権を与えられるのであるから不服はなく³⁶⁵、特許庁長官が特許庁の審決に不服を申し立てることは考えられないから、拒絶査定不服審判の認容審決に対する審決取消訴訟は用意されていない。訂正審判の認容審決についても同様である。

③ 審決取消訴訟の手続

審決取消訴訟(行政訴訟)は東京高裁(知財高裁)の専属管轄である(特許178条1項)。知財高裁は平成17年(2005年)4月に設置された東京高裁の一支部である。

特許178条1項 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

³⁶⁴ 参考判例として、最判平成4年4月28日民集46巻4号245頁〔高速旋回式バレル事件〕。

³⁶⁵ 万一不服があったとしても、特許料を納付しなければ特許権は登録されない。また、特許査定の際の膳本の送達日から30日以内であれば分割出願をすることもできる(特許44条1項2号)。

なお、特許権の侵害訴訟(民事訴訟)の第一審は東京地裁(東日本)と大阪地裁(西日本)の専属管轄である(民訴6条1項)。特許権の存否を争う審決取消訴訟(行政訴訟)と特許権の存在を前提に侵害の有無を争う侵害訴訟(民事訴訟)とでは、その性格が大きく異なるからである。

出訴期間は審決の謄本の送達から30日の不変期間³⁶⁶である(特許178条3項・4項)。特許権の存否は早期に決着させる必要があるからである。

手続的には審判の覆審³⁶⁷の位置付けであり、審決の適法性を裁判所が独自に判断する。判決は、審決を取り消すか維持するかのいずれかのみであって、自ら特許査定・拒絶査定を下すこと(破棄自判)はできない。維持判決によって、審決が確定する。一方、取消判決(特許181条1項)が下されると特許庁において審判手続が再開される。取消判決には審判官に対する拘束力があるので(行訴33条1項)、審判官が再度同じ理由で同じ審決を下すことは許されない。

④特許庁と裁判所の役割分担

表 19 特許庁と裁判所の役割分担

分担	特許庁	裁判所
垂直的分担	審査・審判	審決取消訴訟(行政訴訟)
	争点：審決取消訴訟の訴訟物は何か ³⁶⁸ 。より具体的には新事実・新証拠の提出は許されるのか。× 〔メリヤス編機事件〕により司法的に解決	
水平的分担	審査・審判	特許権侵害訴訟(民事訴訟)
	争点：侵害訴訟で特許の有効性を争うことができるのか。すなわち特許無効の抗弁は許されるのか。○ 特許104条の3により立法的に解決。	

一般的な民事訴訟においては、地裁で提出しなかった事実・証拠を高裁において新たに提出することが認められる³⁶⁹。しかし、垂直的分担においては、第一審相当の審判を担当する特許庁と審決取消訴訟を担当する裁判所は別の機関であるから、審決取消訴訟において、審判では提出しなかった新たな事実・証拠の提出が許されるのかという争点があった。また、水平的分担における争点として、侵害訴訟において特許の有効性³⁷⁰を争うことができるのかという争点があった。

(a)垂直的分担

審決取消訴訟における審判では提出しなかった新たな事実・証拠の提出の可否

³⁶⁶ 期間の延長短縮は認められない。

³⁶⁷ 上級審において新たに審理をやり直すこと。これに対して続審とは下級審における審理を基礎として審理を継続することをいう。

³⁶⁸ 審判における判断の違法性である。

³⁶⁹ 地裁と高裁での口頭弁論一体の原則。但し、時期に遅れた攻撃防御方法という例外はある(民訴157条)。

³⁷⁰ 特許の有効性は特許無効審判及び特許無効審判中の訂正請求で争うことが原則である。

は、審決取消訴訟の二面性、すなわち、1)行政処分に対する初の司法判断であるという点と2)審判に対する第二審的性格のいずれを重視するかの問題である。前者を重視する場合は、行政処分そのものの適法性を判断するのであるから新たな事実・証拠の提出は許されない。これに対して、後者を重視する場合は、民事訴訟法の一般原則に戻って新たな事実・証拠の提出も許されるということになる。

かつては無制限説、すなわち新たな事実・証拠の提出を認める説が採られていたが³⁷¹、昭和51年の〔メリヤス編機事件〕において最高裁大法廷は過去の判例を変更し制限説を採ることを明らかにした³⁷²。

最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕

特許無効の抗告審判で審理判断されなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において主張することは、許されない。すなわち、法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、特許無効の抗告審判の審決に対する取消しの訴えにおいてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。(第一法規)

(b)水平的分担

特許庁は特許権の存否(有効性)を判断し、裁判所は特許権の権利範囲を判断するのが原則である。また、特許庁の判断は対世的判断であり、裁判所の判断は原告・被告間の対人的判断である。

しかし、侵害訴訟が提起されているにもかかわらず、特許権の有効性を争うためには別途特許無効審判を請求しなければならないという不都合がある。また、侵害訴訟の遅延を目的とした特許無効審判の請求が濫発されるようになった。侵害訴訟の継続中に特許無効審判の請求がなされると訴訟手続が中止される場合がある(特許168条2項)。

そこで、侵害訴訟の中で特許無効の抗弁を認めることとした(特許104条の3)。侵害訴訟の当事者間でのみ無効とする相対的無効である点に留意する。特許庁における無効の判断は世の中一般に効力を発生する対世的無効である。

特許104条の3第1項 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

³⁷¹ 例えば、最判昭和28年10月16日行集4巻10号2424頁。

³⁷² 〔メリヤス編機事件〕最判には学説の批判も多い。早晚、見直しがなされる可能性もある。とはいえ、知的財産法に関する唯一の大法廷判決ではある。

なお、特許 104 条の 3 が設けられる契機となった事件がキルビー事件である。

最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁〔キルビー事件〕

当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。

審決取消訴訟

①拒絶査定不服審判：審決取消訴訟

②特許無効審判：審決取消訴訟

審決取消訴訟：〔メリヤス編機事件〕

新事実・新証拠の提出不可

特許権侵害訴訟：〔キルビー事件〕 ⇒ 特許 104 条の 3

特許無効の抗弁可

第7節 手続(4)―手続例―

§ 出願

① 願書

【書類名】	特許願	個人出願(個人車検とディーラー車検のようなもの)
【整理番号】	H18-02010	
【提出日】	平成18年2月1日	
【あて先】	特許庁長官 殿	
【国際特許分類】		会社の場合は 会社の住所・発 明者の氏名
【発明者】		
【住所又は居所】	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇番地〇	会社の場合は 会社の住所・名 称・電話番号
【氏名】	〇〇 〇〇	
【特許出願人】		
【住所又は居所】	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇番地〇	会社の場合は 会社の住所・名 称・電話番号
【氏名又は名称】	〇〇 〇〇	
【電話番号】	〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇	
【提出物件の目録】		
【物件名】	特許請求の範囲 1	
【物件名】	明細書 1	
【物件名】	図面 1	
【物件名】	要約書 1	

② 特許請求の範囲

【書類名】 特許請求の範囲	この時点では弁理士の手は入っていない。個人発明家による作成のためよい例とはいえない。
【請求項1】	
従来ある卵焼き器を円形にすることで電磁誘導加熱の効率的かつ有効利用を目的とする。	目的を記載するのではない。
【請求項2】	
卵焼きを作りながら同時につけ合わせなどを調理できる部分が両側にある形状の卵焼き器。	

③ 明細書

【書類名】 明細書	段落番号はパソコン出願ソフトによる自動挿入である。	【発明の名称】と【技術分野】の間に【発明の詳細な説明】という項目が必要である。
【発明の名称】 IHクッキングヒーター用卵焼き器		
【技術分野】		
【0001】		
本発明は、卵焼き器に関するものであり、卵焼き器の形状を円形にすることによって、電磁調理器を使用したときに効率よく電磁誘導加熱を利用できるようにしたものである。また卵焼き器本来の四角形を中心部に保持しながら、円形にすることでできた側部を利用することで、卵焼きと同時につけ合わせなども調理できるようにしたものである。		
【背景技術】		

【0002】

従来の卵焼き器は形状が四角形であり、電磁調理器を使用する際に効率よく電磁誘導加熱を利用するのに適した形状のものはない。特許文献1は従来の卵焼き器の盤面をおうと波状にしたに留まっており、また、特許文献2、特許文献3は目玉焼きを調理するためのものである。特許文献4は、フライパンに区切りをつけることで同時に多種の料理が調理できるが、電磁調理器に対してその形状が電磁誘導加熱を効率よく利用するのに適した形状ではなく、特許文献5、特許文献6は、フライパンに区切りがあるものの、卵焼きを調理するのには適さないと考えられる。

- 【特許文献1】 特開2001-252201号広報
- 【特許文献2】 特開2003-061833号広報
- 【特許文献3】 特開2000-262413号広報
- 【特許文献4】 特開2005-287580号広報
- 【特許文献5】 特開平6-075334号広報
- 【特許文献6】 特開平6-048543号広報

「広報」は「公報」の誤りである。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

従来のものでは単独で同時に卵焼きと付け合せの調理が行えず、調理時間とエネルギーを無駄を省くことを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0004】

この課題を解決するための請求項1の発明は、形状を円形にすることで電磁誘導加熱の効率的かつ有効利用を目的とする卵焼き器である。

【0005】

また、請求項2の発明は、卵焼きを作りながら同時につけ合わせなどを調理できる部分を両側に持つ。

【発明の効果】

【0006】

本発明により電磁誘導加熱の効率的かつ有効利用ができ、また、卵焼きを作りながら同時につけ合わせなどを調理でき、調理時間を短縮しエネルギーの無駄を省くことができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0007】

図1は、卵焼き器を円形にし、中央に長方形の部分と、側部につけ合わせなどを調理できる部分をもうけた形状の平面図である。

【課題を解決するための手段】

【産業上の利用可能性】の誤りである。

【0008】

本発明に係る卵焼き器は、工業的に量産することが可能であるため、産業上の利用可能性を有する。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】 図1は、卵焼き器を円形にし、中央に長方形の部分と、側部につけ合わせなどを調理できる部分をもうけた形状の平面図である。

④ 図面

【書類名】 図面

【図 1】



⑤ 要約書

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 卵焼き器を電磁誘導加熱の効率的かつ有効利用し、同時に多種の調理を行い調理時間とエネルギー無駄を省くことを目的とする。

【解決手段】 卵焼き器を円形にし、中央に長方形の部分と側部につけ合わせなどを調理できる部分を設ける。

【選択図】 図 1

①拒絶理由通知書(審査官)

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2006-055486
起案日	平成20年 5月19日
特許庁審査官	結城 健太郎 3024 3L00
特許出願人	〇〇 〇〇 様
適用条文	第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内において頒布された下記の下記の刊行物に記載された発明に基いて、その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容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

2. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- 理由1について
- ・請求項 1, 2
- ・引用文献 1
- ・備考

進歩性欠如

(基本引用例の認定)

引用文献1には、仕切によって、卵焼きを作りながら同時につけ合わせなどを調理できる部分を設けた卵焼き器が記載されていると認められる(特に段落【0011】、図1, 2参照)。

「進歩性の判断手順例」(図45)右ルート④参照

(判断)

引用文献1では、卵焼き器本体の形状を円形とすることが記載されている(特に段落【0011】の「他の実施形態」参照)。つけ合わせなどを調理できる部分を卵焼きを作る部分の両側に設けることは、当業者が適宜なし得た設計事項にすぎない。

よって、本願請求項1, 2に係る発明は、引用文献1に記載された発明から当業者が容易に想到し得たものである。

- 理由2について

特許を受けようとする発明が不明確

本願請求項1には、「従来ある卵焼き器を円形にすることで電磁誘導加熱の効率的かつ有効利用を目的とする。」と記載されているが、この記載では、本願請求項1に係る発明が、何に関する発明なのか不明確である。また、「従来ある卵焼き器」とはどのようなものか不明確であり、「円形にする」とは「従来ある卵焼き器」の何を円形にすることか不明確である。さらに、「電磁誘導加熱の効率的かつ有効利用を目的とする」の意味が不明確である。すなわち、「電磁誘導加熱の効率的かつ

有効利用を目的と」して「円形にする」ことと、「電磁誘導加熱の効率的かつ有効利用を目的と」しないで「円形にする」こととが、どう異なるのか不明確である。通常、何を目的とするかは、物としての発明の構成に影響を与えない。

よって、本願請求項1に係る発明は明確であるとはいえない。

なお、本願の段落【0002】において、「特開2001-252201号広報」、
「特開2003-061833号広報」、
「特開2000-262413号広報」、
「特開2005-287580号広報」、
「特開平6-075334号広報」、
「特開平6-048543号広報」はそれぞれ、「特開2001-252201号公報」、
「特開2003-061833号公報」、
「特開2000-262413号公報」、
「特開2005-287580号公報」、
「実開平6-075334号公報」、
「実開平6-048543号公報」の誤記である。

引用文献等一覧

1. 特開2005-296421号公報

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 I P C A47J 37/12
- ・先行技術文献
 1. 実願昭51-120402号（実開昭53-38566号）
 のマイクロフィルム
 2. 実願昭54-20119号（実開昭55-119031号）
 のマイクロフィルム

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第二部 熱機器 結城 健太郎
TEL. 03(3581)1101 内線3336
FAX. 03(3501)0672

②引用文献 1(審査官)

引用文献 1：特開 2005-296421 号公報

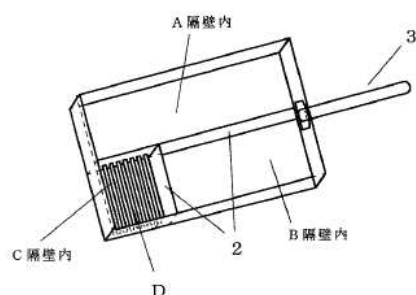
【0 0 1 1】

図 2 で示す通り、隔壁された部分の例えば、A 隔壁内で卵焼き、B 隔壁内は炒めもの、C 隔壁内では魚類、肉類等の焼き調理が同時に行える。

「他の実施形態」

図 2 の実施形態では、1 本体の形状は矩形形状であるが、1 本体の形状は他の形状、例えば円形、楕円形でも良い。尚、C 隔壁内の、D 凸凹形状は他の形状でも良い。

【図 1】



【図 2】

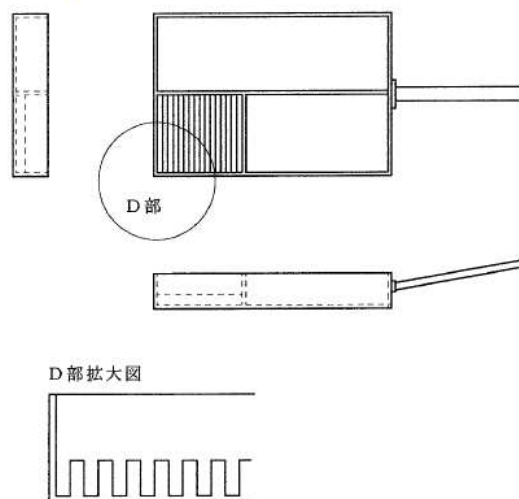


表 20 手続例(クレームチャート)

項目	構成要件(本願発明・筆者修正)	引用文献 1	判断
⑦	円形であって、	○(示唆)	
④	卵焼き調理部と、	○	
⑦	前記卵焼き調理部の両側の付け合わせ等調理部と、	×	設計事項
⑤	を有する卵焼き器。	○	

「進歩性の判断手順例」(図 45)右ルート④参照

③意見書(特許出願人)

【書類名】 意見書
 【整理番号】 H18-02010
 【提出日】 平成20年7月28日
 【あて先】 特許庁審査官 結城 健太郎殿
 【事件の表示】
 【出願番号】 特願 2006- 55486
 【特許出願人】
 【識別番号】 506071139
 【氏名又は名称】 ○○ ○○
 【代理人】
 【識別番号】 100123467
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 柳館 隆彦
 【発送番号】 287705
 【意見の内容】

弁理士登場
 特許庁に対する手続を代理

(1) 拒絶の理由によると、本願の請求項1, 2に係る発明は、引用文献1に(ママ)記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとされました(理由1)。

拒絶理由
 (確認)

引用文献1. 特開2005-296421号公報

また、本願は、請求項1に係る発明が明確でないとの点で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないとされました(理由2)。

これを受けて、出願人は特許請求の範囲を下記のとおり補正しました。かかる補正により拒絶の理由は解消さ(ママ)ました。以下にその理由を述べます。

補正内容
 (説明)

【請求項1】

電磁調理器に使用される柄付きの卵焼き器であって、電磁誘導加熱による加熱調理部が円形に形成されており、その円形調理部の中央に卵焼きのための長方形の部分が設けられると共に、その両側部につけ合わせなどを調理できる部分が設けられていることを特徴とする電磁調理器用卵焼き器。

【請求項2】

請求項1に記載の電磁調理器用卵焼き器において、前記加熱調理部が、柄の延長線を挟んで左右対称である電磁調理器用卵焼き器。

(2) 補正について

今回の補正では、請求項1において、次の4つの事項を明記しました。

- 1) 本願発明は電磁調理器に使用される柄付きの卵焼き器であること。
- 2) その卵焼き器の電磁誘導加熱による加熱調理部が円形に形成されていること。
- 3) その加熱調理部の中央に卵焼きのための長方形の部分が設けられること。
- 4) 長方形の部分の両側につけ合わせなどを調理できる部分が設けられていること。

引用文献1の卵焼き器も電磁調理器に使用できないわけではないから上記1)は引用文献1と同じ。上記2)は引用文献1に記載あり。上記3)4)は本願の卵焼き器の特徴ということが出来る。以下は、後出しの補正でないことの説明。

これらの事項は、出願明細書の【0001】や【0007】、【図1】の記載から自明です。ちなみに、本願発明が電磁調理器用の卵焼き器であることは【0001】

に「本発明は・・・電磁調理器を使用したときに・・・」と説明されており、柄付きであること、及び円形部分が柄付き卵焼き器の柄の部分を除いた加熱調理部であることは【図1】に明示されているとおりです。

また、請求項2においては、円形の加熱調理部が、柄の延長線を挟んで左右対称形状であることを規定しましたが、これも又【図1】に明示されているとおりであり、明細書中にも「中央」「両側」というように、その概念は存在します。

特許請求の範囲と共に明細書も補正しましたが、これは請求項1の補正に伴う記載の不整合を解消するための不明瞭な記載の釈明を目的とした形式的な補正、及び誤記の訂正です。なお、明細書の補正において、円形調理部の「中央」が「柄の延長線部分」であることを説明しましたが、これは【図1】の記載より自明です。

したがって、今回の補正に問題はありませぬ。

(3) 本願発明について

本願の請求項1に係る発明(以下、本願発明)の電磁調理器用卵焼き器では、電磁誘導加熱による加熱調理部が加熱効率のよい円形とされています。円形調理部の加熱効率がよい理由は次のとおりです。

電磁調理器のコイルは円形です。加熱調理部が四角形であると、調理部の四隅がコイルからはみ出すか、コイルの周囲が調理部からはみ出し、効率低下が生じます。これに対し、加熱調理部が円形であると、調理部とコイルの形状を一致させることができ、はみ出しをなくすることができます。また、いずれかが外側へはみ出すにしても、そのはみ出し量が周囲で均等になり、極端なロスが生じませぬ。このため、本願発明では加熱調理部を円形としました。

しかし、加熱調理部が円形であると、オムレツはできても、卵焼きはできません。そこで、円形の加熱調理部の中央に長方形の卵焼き部を形成しました。卵焼き部が加熱調理部の中央、すなわち柄の延長線部分にあるため、卵焼き部を最大限広く確保することができるのみならず、重心的にも作業的に従来の角形卵焼き器と同様に、違和感なく自然な感覚で調理作業を行うことができます。

その反面、卵焼き部の両側に、円の一部からなる形状の余剰部分ができます。本願発明では、この両側の余剰部分を、つけ合わせなどを調理できる部分として利用しました。

これにより、本願発明は「本発明は、卵焼き器に関するものであり、卵焼き器の形状を円形にすることによって、電磁調理器を使用したときに効率よく電磁誘導加熱を利用できるようにしたものである。また卵焼き器本来の四角形を中心部に保持しながら、円形にすることでできた側部を利用することで、卵焼きと同時につけ合わせなども調理できるようにしたものである」【0001】、「電磁誘導加熱の効率のかつ有効利用ができ、また、卵焼きを作りながら同時につけ合わせなどを調理でき、調理時間を短縮しエネルギーの無駄を省くことができる」【0006】という効果を奏します。

効果
①効率性
②大面積
③作業性
④余剰部

まとめ

「進歩性の判断手順例」(図45)右ルート「予想以上の効果」参照

(4) 引用文献との比較

ご指摘のとおり「引用文献1には、仕切りによって卵焼きを作りながら同時につけ合わせなど(ママ)を調理できる部分を設けた卵焼き器が記載され」ています。また、特に指摘はありませんが、調理部の形状が円形でもよい旨も記載されています【0011】。

しかしながら、この調理器は、ガスコンロや電熱器で調理行う(ママ)通常の卵焼き器であり、電磁誘導加熱による電磁調理器用ではありません。

しかも、卵焼きを行う部分は、調理部が矩形の場合、中心線の片側にあり、中央部には存在しません。すなわち、引用文献1に示された卵焼きは左右対称形状ではありません。したがって、仮に調理部が円形の場合でも、その中央部に卵焼き部を形成するという発想は生まれませぬし、また、その卵焼き部を長方形とする発想も

ガスコンロも電熱器も円形だが。

生まれません³⁷⁴。

引用文献1に記載された卵焼き器は、単に卵焼きと他の調理を同時並行して行うことができる仕切り付きの調理器に過ぎません。また、その卵焼き器は、左右対称の形状ではないので、円形の調理部の中央に長方形の卵焼き部を配置し、その両側につけ合わせ調理部を配置するという左右対称的な本願重要構成も教示されません。

したがって、引用文献1に記載の発明から、本願発明が容易想到³⁷⁵という指摘は当たりません。

本願発明の卵焼き器は、電磁調理器用であって、なおかつ円形調理部の中央に長方形の卵焼き部を形成した、丸と角を組み合わせた異形で、しかも左右対称な、形状的にも機能的にも、非常に特徴的な調理器であることをご理解下さい。

(5) 以上に述べましたとおり、引用文献1に記載された発明は、単なる仕切り付きの調理器³⁷⁶です。これに対し、本願発明の卵焼き器は円の中央に長方形の卵焼き部を配した異形(ママ)で対称的な調理器です。この特徴的構成により、本願発明は卵焼きとつけあわせ料理をエネルギー的に効率よく、また従来と変わらない自然な感覚で作業性よく調理することができます。この特徴構成及び作用固(ママ)効果を引用文献1は一切示唆開示していません。したがって、引用文献1に記載の発明から本願発明が容易想到との指摘は当たりません。

このように、本願発明は特許法第29条第2項の規定に該当しないことが明らかですので、再度ご審査をお願い致します。

④ 手続補正書(特許出願人)

【書類名】 手続補正書
 【整理番号】 H18-02010
 【提出日】 平成20年7月28日
 【あて先】 特許庁長官 鈴木 隆史殿
 【事件の表示】
 【出願番号】 特願 2006- 55486
 【補正をする者】
 【識別番号】 506071139
 【氏名又は名称】 ○○ ○○
 【代理人】
 【識別番号】 100123467
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 柳館 隆彦
 【発送番号】 287705
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】 特許請求の範囲
 【補正対象項目名】 全文
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【書類名】 特許請求の範囲
 【請求項1】

補正した部分に
下線を引く。

電磁調理器に使用される柄付きの卵焼き器であって、電磁誘導加熱による加熱調

³⁷⁴ 下線部の記載と矛盾する。下線部のような記載をしてはいけない。

³⁷⁵ 簡単に思いつくという意味である。

³⁷⁶ 先人の知恵に敬意を表さない記載として、審査官の心証を害するおそれがある。

理部が円形に形成されており、その円形調理部の中央に卵焼きのための長方形の部分が設けられると共に、その両側部につけ合わせなどを調理できる部分が設けられていることを特徴とする電磁調理器用卵焼き器。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の電磁調理器用卵焼き器において、前記加熱調理部が、柄の延長線を挟んで左右対称である電磁調理器用卵焼き器。

【手続補正 2】

(略) (明細書の【課題を解決するための手段】の補正)

⑤特許査定(審査官)

特許査定

特許出願の番号	特願 2006-055486
起案日	平成 21 年 1 月 20 日
特許庁審査官	結城 健太郎 3024 3L00
発明の名称	電磁調理器用卵焼き器
請求項の数	2
特許出願人	〇〇 〇〇
代理人	柳館 隆彦

この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。

⑥特許証(特許庁)



図 60 特許証(見本)³⁷⁷

³⁷⁷ 特許庁ホームページより。審査官とのやり取りは一回で済んだ。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/genbo_mihon.htm

§ 私見

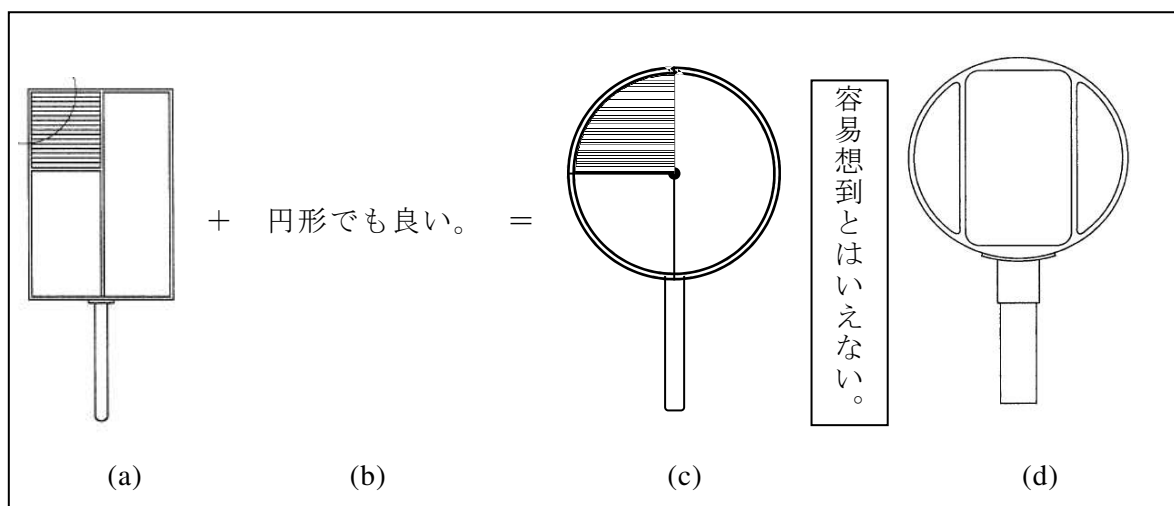


図 61 意見書における引用文献との比較

意見書は、引用文献 1 に記載の卵焼き器(上図(a))及び引用文献 1 に記載の「円形、楕円形)でも良い。」との示唆(上図(b))から、当業者にとって容易想到な卵焼き器は上図(c)に示すものであって、本願の卵焼き器(上図(d))は、当業者にとって容易想到ということはできないとの論旨である。

しかしながら、特許出願人も自認するように³⁷⁸、当業者にとって、卵を焼く部分が長方形でなくてはならないことは技術常識といえるから、上図(c)に示す卵焼き器が卵焼き器としての機能を果たすことができないことは自明である。従って、円形調理部に長方形の部分設けることは必然であり、その際、本願の卵焼き器(上図(d))のように円形調理部の中央に長方形の部分設けることに格別の困難があるとは認められない。

なお、先行文献として、フライパンの平鍋体に複数の小間を設けて異種複数の食品を同時調理可能なフライパン(実開昭 59-98835)も存在するから、そのようなフライパンと引用文献 1 との組合せによって拒絶することも可能であったように思われる。

³⁷⁸ 意見書「(3)本願発明について」の下線部参照。143 頁最下行の「その卵焼き部を長方形とする発想も生まれません。」なる記載は下線部の記載と矛盾する。

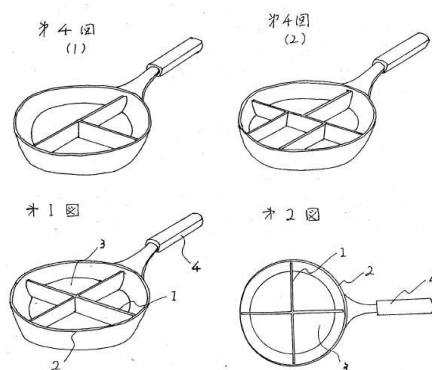


図 62 実開昭 59-98835 の図面

ついに入荷しました。フライパン革命の新機種

- ターナーやお箸が入りやすい特殊形状。
- 波形形状で美味しくヘルシーに。
- 卵1個でふっくらピタリお弁当サイズ。
卵1個で厚焼き卵が出来ます。
- ハンドル取り付け金具の跡がないのでいつでも衛生的にご使用できます。

忙しい朝の強い味方!ラクラクお弁当作り♪

marble マーブル
少量の油でも焦げ付きにくいマーブルコーティングでとてもヘルシー!

アルミ鑄物なので熱が均一に伝わり焼きムラがありません。

IH キッキングヒーター対応
100~200V

図 63 実際の商品³⁷⁹

³⁷⁹ 谷口金属工業株式会社のホームページより。実売 3000 円程度。
<http://taniguchi-metal.com/fs/taniguchimetal/0000000152/78152>

第 8 節 特許権の効力

§ 特許権の効力

① 特許権の効力

特許権の効力として、まず後願を排除することができる(特許 39 条 1 項、特許 29 条の 2)³⁸⁰。次に第三者の無断実施を排除することができる(特許 68 条)。

特許 68 条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

- (a) 禁止的効力(消極的効力、排他的効力)… 第三者の実施を排除する効力である。特許権者自身が特許発明の実施をすることができる効力(積極的効力)ではない。すなわち、特許権には積極的効力はなく、消極的効力しかない。従って、特許権者による特許発明の実施を第三者が妨害する行為は、不法行為となるのは格別、特許権の侵害には当たらない。
- (b) 対世的効力(物権的効力)… 特定の人に対して効力を有するのではなく、世の中一般に効力を発生する。一方、債権には対人的な効力しかない³⁸¹。
- (c) 絶対的効力… 特許権は絶対的効力までも備える。これに対して、著作権は相対的効力しか有しない³⁸²。絶対的効力は過失(善意の実施)をも許さない。すなわち、知りませんでしたという言い訳は通用しない。特許権は所有権に近い性格を有するといえることができる³⁸³。特許権の絶対的効力は、1)特許公報によって権利が公示されていること、2)業としての実施、すなわちプロ対プロの争いであることによって正当化される。

② 業として

「業として」との限定の趣旨は、特許 1 条に規定される特許法の目的(産業の発達)に求められる。従って、産業の発達を阻害しない非業実施は不問に付すという趣旨である³⁸⁴。

「業として」に該当するために営利性は不要である。官庁や医療業やボランテ

³⁸⁰ より正確には先願である特許出願の効力である。

³⁸¹ 契約や不法行為は債権の問題である。なお、所有権は対世的効力を有する。

³⁸² 他人の著作物に依拠していないという抗弁が可能である。

³⁸³ 但し、所有権の侵害に対する損害賠償請求においては故意過失が要件となる(民 709 条)。一方、妨害排除請求は故意過失を要件としない所有権の絶対的効力である。

³⁸⁴ 多数の特許発明が化体した自動車を運転することは特許発明の使用に該当するが、個人的にこれを運転することは「業として」の実施に該当しない。なお、個人的な運転であっても、人身事故を起こせば業務上過失致傷罪ないし業務上過失致死罪に問われる場合があるが、ここにいう「業務上」は特許法上の「業として」とは異なる概念である。

ィアによる実施であっても業としての実施たりうる。反復継続性も不要である。一度だけの実施であっても業としての実施たりうる。例えば、製造設備や原子力発電所の設備等での実施が考えられる。また、不特定多数の需要に供することも不要である。すなわち、個人的・家庭的実施のみが非業実施として不問に付されるということになる。しかし、今日ではソフトウェア発明の家庭内製造(複製)・利用が問題になりつつある³⁸⁵。

③実施

特許 2 条 3 項 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

特許 2 条 3 項は、発明の種類(物の発明(1 号)、方法の発明(2 号)、物を生産する方法の発明(3 号))ごとに「実施」態様を定義する。業としてこれらの行為をすると特許権を侵害する。

物の発明(1 号)…生産、使用、譲渡等

方法の発明(2 号)…方法の使用

物を生産する方法の発明(3 号)…方法の使用+物の生産、使用、譲渡等³⁸⁶

物の発明(1 号)は、例えば、電波時計のような物そのものの発明である。方法の発明(2 号)は、例えば、測定方法や検査方法のように、その発明を実施しても直接には物が生産されることのない発明である。物を生産する方法の発明(3 号)は、例えば、ポリエチレンを効率的に生産する方法のように、その発明を実施することにより物が生産される発明である。

特許権の効力

①禁止的効力、②対世的効力、③絶対的効力

「業として」 : 特許 68 条

「実施」の定義 : 特許 2 条 3 項

³⁸⁵ 著作権侵害となる場合はある。

³⁸⁶ 権利範囲は広く見えるが、侵害の立証には困難が伴う。救済規定として特許 104 条(生産方法の推定)。

§ 権利消尽

① 権利消尽

特許権者又はそれから許諾を受けた者が一旦適法に流通においた(市場に拡布³⁸⁷した)真正商品に対しては特許権の効力が及ばないという法現象をいう。特許権の消尽が認められないと、例えば、中古車の販売(譲渡)はすべて特許権の侵害ということになる。これは不合理であろう。従って、真正商品に対する流通のコントロールは認められない。

第一拡布 譲渡 譲渡 使用 譲渡 使用
特許権者 → 卸売 → 小売 → 消費者 1 → 中古品業者 → 消費者 2

権利消尽について形式的根拠すなわち条文上の根拠規定はない³⁸⁸。解釈上当然に認められている。実質的な根拠は、以下の必要性和許容性に求められる。

必要性…商品の自由な流通の確保(譲渡の都度、特許権者から許諾を得なければならぬとすると非常に煩瑣³⁸⁹である。)

許容性…第一拡布時において特許権者にはその後の流通も含めて対価を取得する機会があった。

なお、譲渡のみではなく使用についても同様である。例えば、タクシー会社は業として特許発明の化体した自動車を使用しているが、自動車会社からタクシー会社に自動車販売(譲渡)されたときに自動車会社が有するその自動車についての特許権は消尽している。従って、タクシー会社が業としてその自動車を使用しても自動車会社の特許権を侵害するものではない。

② 国際的商品流通と権利消尽(並行輸入の問題)

商品の国内流通について特許権が消尽することは争いが無い。では、国際流通についてはどうか。特許権者又はそれから許諾を受けた者によって外国で適法に流通におかれた商品が、特許権者又はそれから許諾を受けた者以外の者によって日本に輸入³⁹⁰された場合(並行輸入³⁹¹)、日本国特許権の侵害に該当するであろうか。

³⁸⁷ 流通におくこと。一般には使われない用語である。

³⁸⁸ これに対して著作権法には明文の規定が存在する(著作 26 条の 2 第 2 項)。

³⁸⁹ 「はんさ」と読む。面倒なこと。

³⁹⁰ 特許 2 条 3 項 1 号は、物の発明について「輸入」をその一実施態様と定義する。

³⁹¹ 並行輸入とは、内外価格差を利用して日本国内で拡布された商品と同等の真正商品を外国から輸入して日本国内で安価に販売するために特許権者又はそれから許諾を受けた者以外の者が行う輸入行為をいう。不真正商品の輸入は当然に日本国の特許権侵害である。ここでは、真正商品の輸入であるがゆえ日本国の特許権が消尽するの否かが問題となる。特許権者は特許権の行使によって日本国内で拡布された商品と同等でかつ安価な並行輸入品の流通を阻止したいと考える。なお、当該外国における特許権の存在はここでの問題とは無関係である。

最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS 並行輸入事件〕

我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、1)譲受人に対しては、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との間で合意した場合を除き、2)譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。

自動車用ホイールの並行輸入に係る事件である。並行輸入に係る初めての最高裁判決である。真正商品の並行輸入であっても日本国の特許権は消尽しないとして国際消尽を否定している。しかし、下記の二つの場合を除いて日本国の特許権を行使することは許されないと判示した。

譲受人…販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意があること

転得者…販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の表示があること

BBS 並行輸入事件では、このような合意も表示もなかったため日本国内への並行輸入は日本国の特許権の侵害にはならないとされた。直接の譲受人が日本に輸入するのを阻止したい場合は「合意」だけで足りる。一方、転得者が日本に輸入するのを阻止したい場合には譲受人との「合意」に加えて製品への「表示」が必要となる。

法的には最高裁の立場が示されたが、それではどのような「表示」をすれば転得者による並行輸入を阻止することができるのかが実務上問題となる。製品そのものに表示するのか、梱包品に表示しても足りるのか、梱包品に表示した場合、これが取り除かれるとどうなるのか等はこれからの課題ということになる。

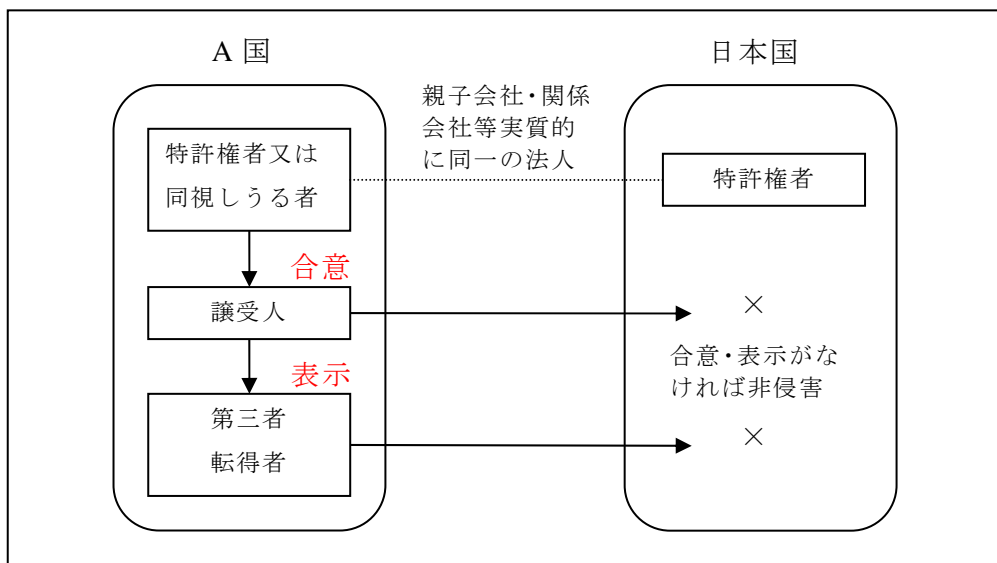


図 64 並行輸入

③商品の加工と権利消尽(修理・再利用の問題)

一旦適法に市場におかれた商品が加工(修理・再利用)された場合、なお真正商品ということが出来るのかがここでの問題である。修理は一般に当然に許される。そうでなければ、自動車の修理業等は特許権の侵害に該当する可能性がある。修理を実施の一態様である生産の、さらに一態様と捉えることも不可能ではない。しかし、特許権者の許諾を得なければ修理業を営めないとするのも不合理であろう。そこで、一般的な修理は生産に該当しないと解されている。しかし、例えば、10台の廃車から使用可能な部品を集めて新たな自動車を作れば、これは生産に該当して特許権の侵害となろう。問題はどこで線引きをすべきかという点にある³⁹²。

東京地判平成12年8月31日平成8年(ワ)第16782号〔写ルンです事件〕

本件は、原告商品「使い捨てカメラ」の使用済みケースにフィルムを詰め替えて、これを販売した被告の行為が、原告特許権等（レンズ付きフィルムユニット／特公平2-32615ほか）を侵害するとされ、原告の請求が認容された事例。（発明協会）

特許権者が特許発明に係る製品（特許製品）を譲渡した場合には、その製品について特許権は目的を達して消尽し、その特許権の効力は特許製品を使用する行為、譲渡する行為等には及ばないけれども（最高平成9年7月1日三小判）、その特許製品が、特許品としての効力を終えた後の当該特許製品に対しては特許権の効力は及ぶものと解され、特許製品における特許発明の本質的部分を構成する主要部材を取り除き、これを新部材に交換した場合にも同様である。（第一法規）

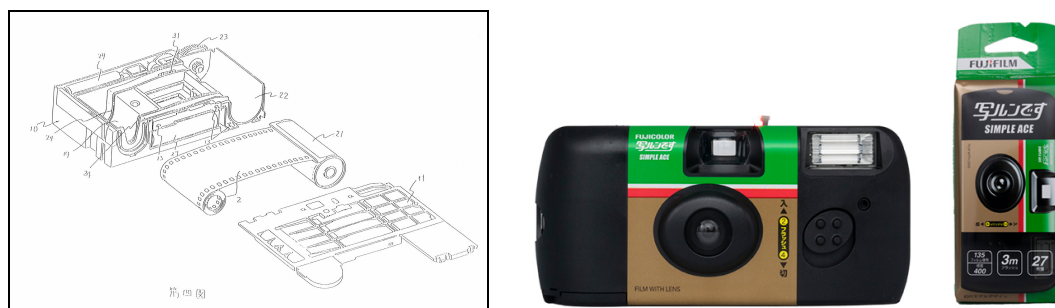


図 65 東京地判平成12年8月31日平成8年(ワ)第16782号〔写ルンです事件〕³⁹³

特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である³⁹⁴。

³⁹² テセウスの船。自動車の場合は、車台番号の刻印されたフレームによって特定される。

³⁹³ 富士フィルム「写ルンです シンプルエース」。

<https://www.fujifilm.com/jp/ja/consumer/films/utsurundesu-simpleace>

³⁹⁴ 知財高判平成30年6月19日平成29年(ネ)第10069号〔携帯端末サービスシステム事件〕。発明のポイントあるいは肝心な部分。

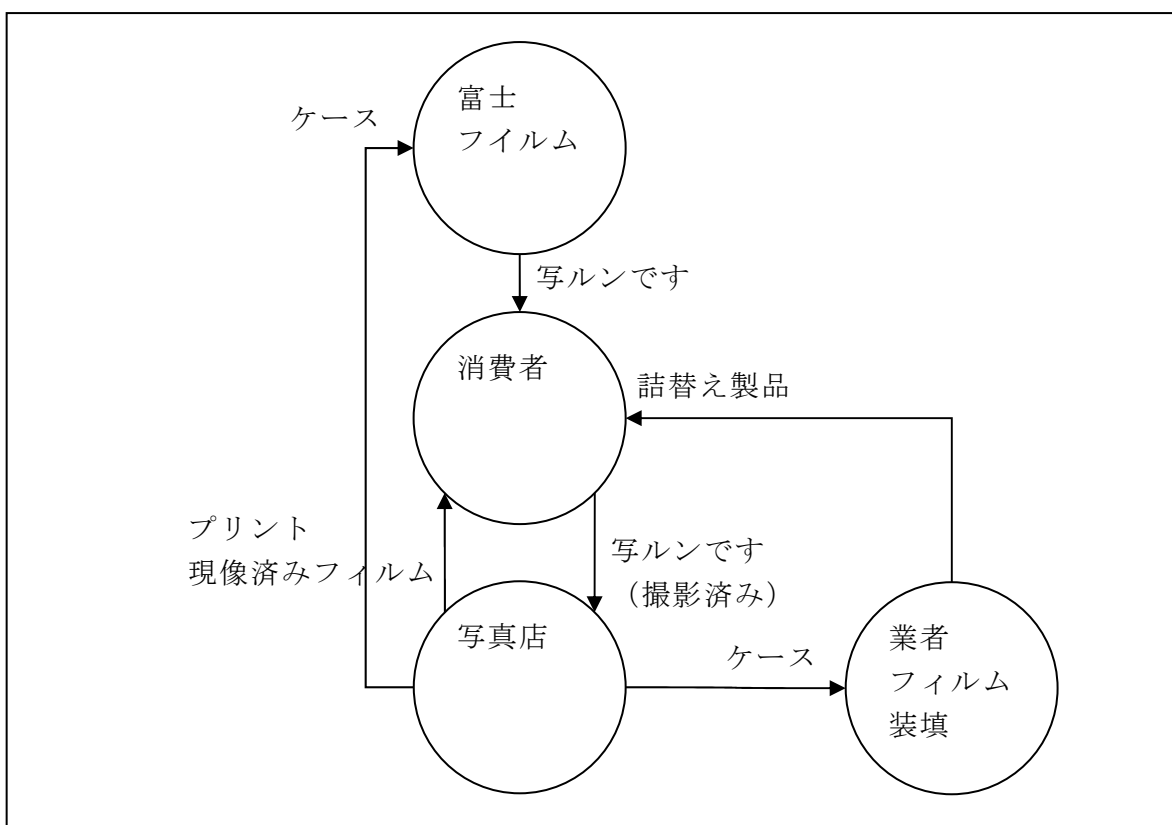


図 66 写ルンです事件

使用済みケースにフィルム(特許発明の本質的部分)を詰め替えて販売する行為は、特許製品の生産にあたるので特許権を侵害するとされた。被告は原告特許権の消尽とリサイクル品の販売促進を主張したが認められなかった。

最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 卷 8 号 2989 頁 [キヤノンインクカートリッジ事件]

特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が 新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該 特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。

修理・再利用と生産との線引きについての規範を示したのが [キヤノンインクカートリッジ事件] 最判である。特許発明の実施品であるインクジェットプリン

タ用インクカートリッジの使用済み品を回収し、特許権者の許諾無くインクを再充填し製品化されたリサイクル品を販売した者に対して特許権に基づく権利行使を容認した事例である。

製品市場(primary market)で本体(プリンタ)を安価で販売することによりシェアを確保し、部品市場(after market)で消耗品(インクカートリッジ)を高価で販売する³⁹⁵ことにより利益を上げるというビジネスモデル(rock in model)が確立している。従って、安価なリサイクル品によって部品市場の利益を奪われることは死活問題となりかねない。

[キヤノンインクカートリッジ事件]において、最高裁は、特許権者によって適法に市場におかれた特許製品であっても、すなわち特許権が消尽した特許製品であっても、加工や部材の交換によって特許製品が新たに製造されたものと認められるときは特許権の行使が許されるとの規範を示した。そして、新たな製造にあたるか否かは、以下の諸事情の総合考慮とした。

- | |
|---|
| <p>①特許製品の属性
製品の機能、構造・材質、用途、耐用期間、使用態様</p> <p>②特許発明の内容</p> <p>③加工及び部材の交換の態様
加工等がされた際の特許製品の状態
加工の内容・程度
交換された部材の耐用期間
当該部材の特許製品中における技術的機能・経済的価値</p> <p>④取引の実情等</p> |
|---|

ここで重要なのは新たな製造が特許権侵害に当たるという規範的構成要件であって諸事情の総合考慮は重要ではない³⁹⁶。

ここで、[キヤノンインクカートリッジ事件]について若干の技術解説を記す。本件特許(特許第 3278410 号)の請求項 1 を分節すると、下表のようになる。()内の数字は、下図中の本件発明の実施例における符号を示している。

³⁹⁵ 第一審の東京地判平成 16 年 12 月 8 日判決文によると、1000 円程度で販売されているインクカートリッジの原価は 100 円未満である。

³⁹⁶ 要件事実論。要件事実とは、民事訴訟上、法律効果を発生させるために必要となる要件に該当する事実をいう。ここでは、新たな製造が特許権侵害に当たるという規範的構成要件が重要なのであって、諸事情の総合考慮は重要ではない。例えば、民法 709 条には「過失」とは何かについての記載はない。「過失」の有無は、裁判において諸事情を総合考慮して判断されるのである。同様に [キヤノンインクカートリッジ事件] 最判においても「新たな製造」とは何かについての記載はないに等しく諸事情の総合考慮ということになるのである。諸事情の総合考慮は、交通事故における過失相殺等を思い浮かべると理解しやすいかもしれない。絶対的な基準を定立することができないのである。例えば、耐用期間が切れた部材を交換することは特許権の侵害を肯定する方向にベクトルが働く一要素だということになる。なお、耐用期間については、物理的・化学的に使用が不可能になったのか、社会通念上、耐用期間を過ぎたと判断されるのかで見方が異なることになる。

表 21 特許第 3278410 号

A	互いに圧接する第 1 及び第 2 の負圧発生部材(132B、132A)を収納するとともに液体供給部(114)と大気連通部(112)とを備える負圧発生部材収納室(134)と、
B	該負圧発生部材収納室(134)と連通する連通部(140)を備えると共に実質的な密閉空間を形成するとともに前記負圧発生部材(132B、132A)へ供給される液体を貯溜する液体収納室(136)と、
C	前記負圧発生部材収納室(134)と前記液体収納室(136)とを仕切るとともに前記連通部(140)を形成するための仕切り壁(138)と、
D	を有する液体収納容器において、
E	前記第 1 及び第 2 の負圧発生部材(132B、132A)の圧接部の界面(132C)は前記仕切り壁(138)と交差し、
F	前記第 1 の負圧発生部材(132B)は前記連通部(140)と連通するとともに前記圧接部の界面(132C)を介してのみ前記大気連通部(112)と連通可能であると共に、
G	前記第 2 の負圧発生部材(132A)は前記圧接部の界面(132C)を介してのみ前記連通部(140)と連通可能であり、
H	前記圧接部の界面(132C)の毛管力が第 1 及び第 2 の負圧発生部材(132B、132A)の毛管力より高く、
K	かつ、液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面(132C)全体が液体を保持可能な量の液体が、負圧発生部材収納室(134)内に充填されている
L	ことを特徴とする液体収納容器。

重要な構成要件は H と K である。第 1 及び第 2 の負圧発生部材を圧接させることによって、圧接部の界面の毛管力を第 1 及び第 2 の負圧発生部材のそれよりも高め、圧接部の界面に液体を保持させることで大気が液体収納室に流入することを阻止し、もって開封時に液体が大気連通部より流出して使用者の手等を汚すことを防止する発明である。

インクカートリッジの使用済み品にインクを再充填する行為は、液体が消費されたことにより充足しないこととなった構成要件 K を再度充足させる行為であり特許製品の新たな製造に該当するので特許権を侵害する。

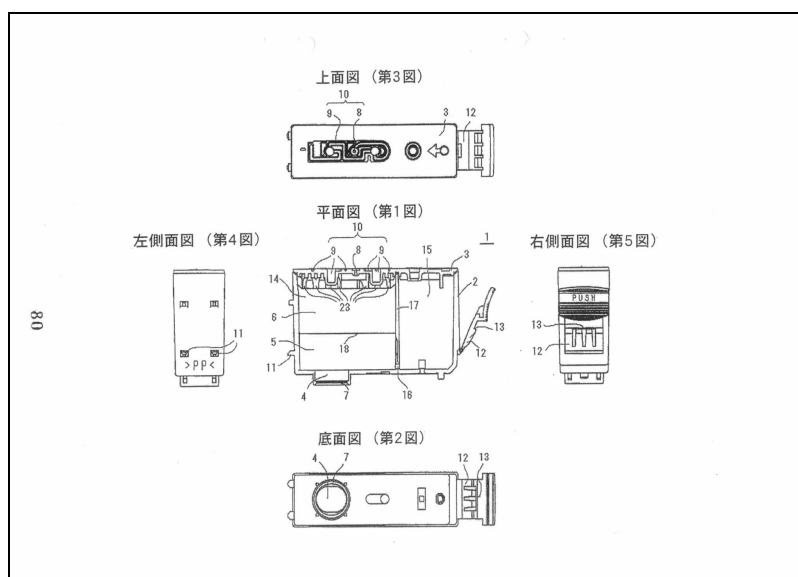


図 67 インクカートリッジの五面図

構成要件 K を記載しなくても発明を特定することはできたと考えられるが、これを記載することによってリサイクル品に対する特許権侵害を問うことが可能になった。リサイクル品を排除することの是非は別論として、リサイクル品を排除するためには、リサイクル品の生産において必ず交換や補充をされる部材を構成要件に含めておくといよい。[写ルンです事件]におけるフィルムも同様である。

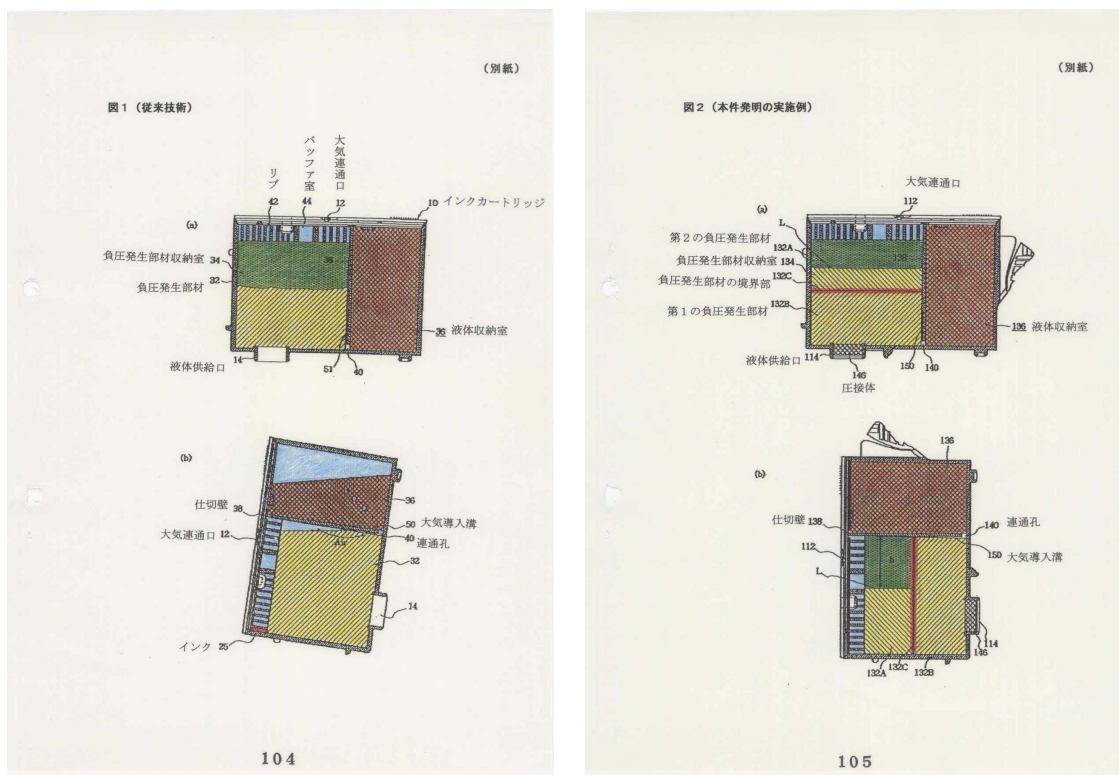


図 68 従来技術(左)と本件発明の実施例(右)

権利消尽

- ① 並行輸入の問題 ⇒ 合意、表示があれば侵害
- ② 修理・再利用の問題 ⇒ 特許製品の新たな製造に該当すれば侵害

§ 特許権の保護範囲

① 特許発明

何を実施すれば特許権の侵害となるのか、すなわち、特許 68 条に記載の「特許発明」とは何かという問題である。原則ルール、補則ルール、例外ルールがある。

- 原則ルール…特許請求の範囲に一致すること
- 補則ルール…特許請求の範囲の解釈のための準則
- 例外ルール…特許請求の範囲の拡張(均等論)

特許 36 条 2 項 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

原則ルールでは、特許請求の範囲に「A と B を混ぜて C を作る方法」と記載されているのであれば、業として A と B を混ぜて C を作ると当然に特許権の侵害となる。補則ルールでは、無体物たる発明の言語化に伴う困難性に配慮して、特許請求の範囲の解釈についての準則が議論されている。例外ルールでは、特許請求の範囲の拡張(均等論)が議論されている。

②原則ルール

特許 70 条 1 項 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

特許権の(物的)保護範囲³⁹⁷は特許発明の技術的範囲に限られる。そして特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲³⁹⁸の記載に基づいて定められる³⁹⁹。特許請求の範囲の公示(特許公報)による法的安定性によって正当化される。しかし、技術的思想(無体物)である発明を言語によって表現する方法は一様ではない。そこで、特許請求の範囲の記載の解釈が必要になる。ここでは特許請求の範囲の公示機能(法的安定性=第三者の保護)と発明の実質に即した保護範囲の画定(具体的妥当性=特許権者の保護)のバランスが重要である。

③補則ルール

それでは、特許請求の範囲以外の資料をどれだけ、どのように参酌することができるのか。

- (a)特許請求の範囲の記載と明細書の記載が矛盾する場合には、特許請求の範囲の記載が優先される(特許 70 条 1 項)。
- (b)特許請求の範囲に記載されている用語の意味が不明確な場合には、明細書・図面を参酌することが許される(特許 70 条 2 項)。
- (c)出願過程における審査官とのやり取りに反する主張は許されない(包袋禁反言⁴⁰⁰)。すなわち、意見書や手続補正書、面接審査記録等の記載に反する主張を後からすることはできない。また、意見書や面接審査等で特許請求の範囲から意識的に除外した技術を、後の侵害訴訟において特許発明の技術的範囲に含まれるとする主張は許されない。

³⁹⁷ 他に時的保護範囲(保護期間(出願から 20 年))と地理的保護範囲(日本国内)。

³⁹⁸ 表 21 が一例。

³⁹⁹ 特許請求の範囲の記載は極めて重要であるから、通常、知財担当者や弁理士が記載する。

⁴⁰⁰ 「ほうたいきんはんげん」と読む。包袋とは出願書類及びその後の特許庁又は出願人から提出された書類一式。包袋禁反言=File Wrapper Estoppel。電磁調理器用卵焼き器の事例では「加熱調理部が円形であると、オムレツはできても、卵焼きはできません。」と記載した後にこれに反する主張をすることは許されない。

(d)明細書に記載された【発明を実施するための形態】(実施例)には限定されない。

④例外ルール(均等論)

最三小判平成10年2月24日民集52巻1号113頁〔ボールスプライン軸受事件〕⁴⁰¹

特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)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、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における当業者が、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ものであり、(4)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はなく、かつ、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求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は、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ものと解するのが相当であるとされた事例。(TKC)

均等論は Equivalent theory の訳語とされるが、正確には「等価論」とすべきである⁴⁰²。しかし、今日では「均等論」という用語が実務上定着してしまっているので、ここでも「均等論」という用語を使う。

特許請求の範囲に記載された発明とほんの少しだけ異なる技術を実施した者を特許権侵害に問えるか否かがここでの問題である。例えば、Xの有する特許権について、特許請求の範囲に記載された発明が機械に関する発明であって、その構成要件として振動を抑えるための天然ゴムが含まれていたとしよう。その後、合成ゴムが発明されたとする。そこで、Yが天然ゴムを合成ゴムに置換してXの特許発明を実施した場合、Xの特許権の侵害となるだろうか。特許請求の範囲には天然ゴムと記載されているので、Yによる合成ゴムを使用した実施は文言上Xの特許発明の実施に該当しない。しかし、振動を抑えるためのゴムが天然であっても合成であっても特許発明の本質的部分とは無関係であろう。従って、このような場合⁴⁰³も特許権侵害としなければ特許権者にとって酷である。

均等論は、特許請求の範囲に記載された発明の構成要件の一部が他の物・方法で置き換えられていても、特許発明の目的を達成することができ(置換可能性、上記囲み内の(2))、かつ置き換えることが当業者にとって容易である(容易想到

⁴⁰¹ 〔ボールスプライン軸受事件〕最判は、均等侵害が成立するための五要件を定立して事件を東京高裁に差し戻した。差し戻し後の東京高判は均等侵害の成立を認めている。なお、五要件のなかでも重要なものは上記囲み内の(2)(3)である。

⁴⁰² 均等は平等で差のないこと、等価は価値が等しいことをいう。

⁴⁰³ どちらでもかまわないということ。同様の例として、輪切りにした野菜などが包丁の刃面に付着することを防止するため刃面に孔を穿った包丁の発明において、特許請求の範囲には「鋼からなる刃」と記載されているときに、他人がステンレスからなる刃に孔を穿った包丁を販売した場合等。○○○□

性、上記囲み内の(3)場合について、例外的に特許発明の技術的範囲(特許権の保護範囲)を拡張する理論である。

均等論は、あくまでも例外的な保護範囲の拡張論であることに留意する。すなわち保護範囲を特許請求の範囲に記載の文言よりも若干広げるための理論であって、いわば「首の皮一枚」の拡張ということができよう。特許請求の範囲の公示機能(法的安定性=第三者の保護)よりも発明の実質に即した保護範囲の画定(具体的妥当性=特許権者の保護)を若干重視して出願時の負担を軽減する趣旨である。

必要性…先願主義の下では特許請求の範囲の記載に完全を期すことは困難である。また、出願後の新たな技術の出現を予測することは不可能に近い。

従って、特許発明の些細な迂回実施は排除することが望ましい。

許容性…均等の範囲であれば第三者への打撃は少ない。また、当業者であれば均等の範囲を予測することは可能であろう。

特許発明の技術的範囲

- ①原則ルール：特許請求の範囲
- ②補則ルール：明細書・図面(・意見書等)
- ③例外ルール：均等論

知財高判平成 30 年 6 月 19 日平成 29 年(ネ)第 10069 号〔携帯端末サービスシステム事件〕

特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。そして、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

§ 権利の存続期間

物が存在する限り永続する所有権とは異なり、特許権は発明へのインセンティブとして十分な有限期間の保護が与えられる。始期は特許権の設定の登録であり(特許 66 条 1 項)、終期は特許出願から 20 年である(特許 67 条 1 項)。始期(特許権の設定登録)と終期の起算点(特許出願)を混同してはいけない。特許出願から特許

権の設定登録までに時間がかかると、特許権の存続期間は短くなる。終期についての特許出願から 20 年という規定は産業の発達を目的とした政策的判断ということになる⁴⁰⁴。

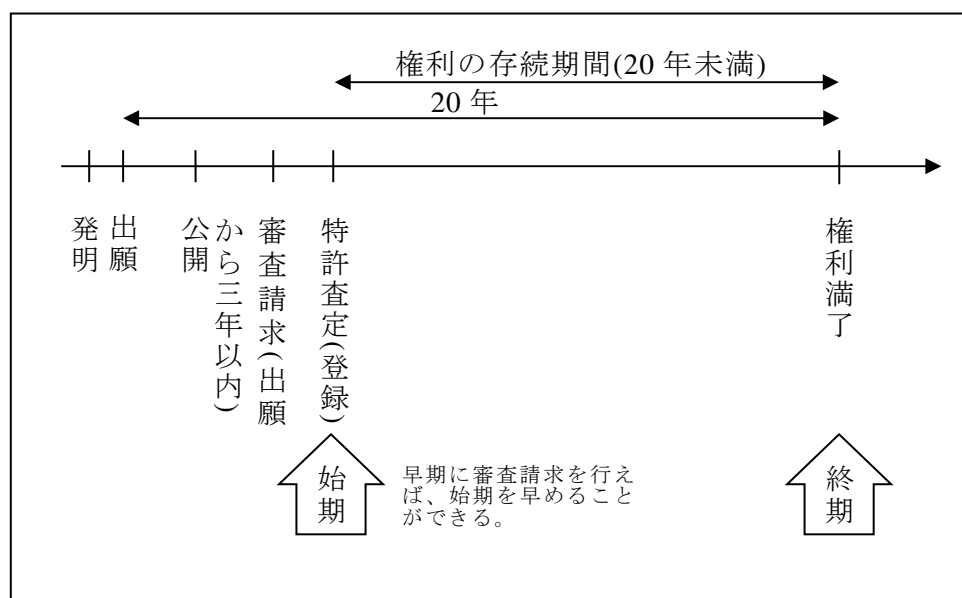


図 69 権利の存続期間

例外として、特許権の存続期間の延長登録の出願(特許 67 条の 2)がある。特許権の登録が出願の日から起算して五年を経過した日又は審査請求があった日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(基準日)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる(特許 67 条 2 項)⁴⁰⁵。

また、薬機法⁴⁰⁶上の承認申請(薬機法 14 条 1 項)のように、安全性を確保するための行政処分がなされるまで特許発明の実施ができなかった場合にも、五年間を限度として存続期間の延長が認められる(特許 67 条 4 項)⁴⁰⁷。

⁴⁰⁴ とはいえ、存続期間の満了まで維持される特許権は多くない。特許権が不要になれば特許料を支払わないことによって放棄する。同じく産業の発達を目的とする意匠法においては(意匠 1 条)、特許法と異なり技術の累積的進歩という概念は存在しないから、出願から 25 年としている。

⁴⁰⁵ ただし、控除される期間が特許法 67 条 3 項各号に規定されている。

⁴⁰⁶ 平成 25 年改正により薬事法が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に改められた。医薬品、医薬部外品等の製造販売は厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これには数年を要する。

⁴⁰⁷ 存続期間の延長が認められた特許権の効力について、知財高裁は「医薬品の成分を対象とする物の特許発明の場合、存続期間が延長された特許権は、具体的な政令処分で定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効果』によって特定された『物』についての『当該特許発明の実施』の範囲で効力が及ぶと解するのが相当である」とする(知財高判平成 29 年 1 月 20 日判時 2361 号 73 頁 [オキサリプラチン事件])。

権利の存続期間

①始期：特許権の設定登録

②終期：特許出願から 20 年(原則)

従って、権利の存続期間は 20 年よりも短い。

§ 権利の制限

①権利の制限

権利の保護(特許権者の利益)と技術の利用(公衆の利益)⁴⁰⁸のバランスを図ることが肝要である。知的財産権法全般に通じる要点である。著作権法であれば、権利の保護(著作権者の利益)と表現の利用(公衆の利益)という構図になる。

特許法は、技術の利用(公衆の利益)の観点から、例外的に特許権の効力が及ばない場合を規定している。

(a)試験研究のためにする実施…特許 69 条 1 項

(b)国際交通の便宜⁴⁰⁹…特許 69 条 2 項 1 号(c)特許出願の時から日本国内にある物⁴¹⁰…特許 69 条 2 項 2 号(d)処方せんによる調剤行為⁴¹¹…特許 69 条 3 項

また、明文の規定はないが、消尽論も技術の利用(公衆の利益)を図る法理であるといえよう。以下、試験研究のためにする実施についてのみ説明を加える。

②試験研究のためにする実施

特許 69 条 1 項 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

試験研究によって改良発明を促進し、もって産業の発達を図る必要性がある。特許発明の実施を一切禁止すると、特許公報によって技術を公開しても改良発明の促進につながらない。そこで、試験研究のためにする特許発明の実施⁴¹²には特許権の効力が及ばない旨規定した。従って、製品の販売を開始すれば当然に特許権の侵害となる。裏を返せば、製品の販売がなく試験研究の範囲にとどまる実施であれば、特許権者への打撃は僅少であるから許容性があるといえる。

では、何をもって試験研究のための実施と判断するのか。技術進歩のための試験研究であるか、利潤獲得のための試験研究であるかがメルクマール(判断基準)

⁴⁰⁸ 特許発明を実施しなければ産業は発達しない。

⁴⁰⁹ 特許権の効力は日本国内に限られるが、日本国内に入ったもののいずれ日本国内から出ていくことが予定されている船舶や航空機に特許権の効力は及ばない。

⁴¹⁰ 公知公用・刊行物記載・インターネット公知の物を除く。企業の工場内で秘密裏に使用されている装置等。

⁴¹¹ 医薬の関する発明は特許を受けることができるが、特許権の効力は調剤行為には及ばない。一方、医療行為は産業利用可能性がないので特許を受けることができない。

⁴¹² 技術は累積的に進歩するのでリバース・エンジニアリングは許容する趣旨である。

となろう。すなわち、実施の目的を参酌して試験研究のための実施か否かを判断すべきである。例えば、市場調査⁴¹³や期間満了後の即時販売を目的とした実施は利潤獲得が目的と考えられるので、試験研究のための実施ということはできず、特許権の効力が及ぶと解される。企業の行動はすべからく究極的には利潤獲得が目的であるということができようが、ここでは利潤獲得に直接に結びつく実施を採り上げている点に留意されたい。一方、技術進歩のための試験研究としては、例えば、他社製品の分解解析及び再組立(生産)、他社特許公報に開示された技術の追試、改良技術・迂回技術の開発等が挙げられる。

特許 69 条 1 項に関して、近時はジェネリック医薬品⁴¹⁴の問題が取りざたされている。ジェネリック医薬品自体違法ではないが、先発医薬品の特許権が満了したあとすぐに売り出すために、先発医薬品の特許権が満了する前に厚生労働省の承認を得ることを目的として先発医薬品と同じ成分の医薬品を製造することが試験研究のための実施にあたるか否かが問題となる。一方、先発医薬品の特許権の満了後、厚生労働省の承認を得るために先発医薬品と同じ成分の医薬品を製造して承認を得るための試験を開始したのでは、先発医薬品の特許権の満了後、相当の期間が経過しないとジェネリック医薬品を売り出すことができない。すなわち、先発医薬品の特許権の存続期間が実質的に延長されることとなる。

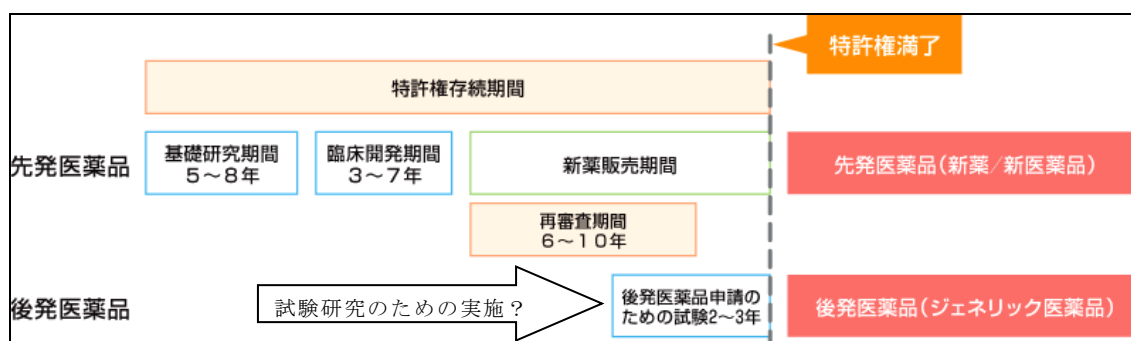


図 70 研究開発ステージと先発医薬品・後発医薬品⁴¹⁵

⁴¹³ モニター調査や試験販売等。

⁴¹⁴ 後発医薬品。先発医薬品の特許権が満了した後に販売される先発医薬品と同じ有効成分を含有する医薬品。

⁴¹⁵ 日本製薬工業協会「新薬のはなし」。図中「後発医薬品申請のための試験 2~3 年」を試験研究のためにする特許発明の実施(特許 69 条 1 項)ということが出来るか否かの問題。なお、後発医薬品は先発医薬品と同じ有効成分を含むが、まったく同じ医薬品というわけではない。

http://www.jpma.or.jp/event_media/campaign/campaign2006/cont01.html

最判平成 11 年 4 月 16 日民集 53 卷 4 号 627 頁〔脾臓治療薬事件〕

ある者が化学物質又はそれを有効成分とする医薬品についての特許権を有する場合において、第三者が、特許権の存続期間終了後の特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくする医薬品を製造して販売することを目的として、その製造につき薬事法 14 条⁴¹⁶所定の承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して右申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは、特許法 69 条 1 項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならないものと解するのが相当であるとした事例。(TKC)

実務的な決着はついたが、政策的な判断に基づく判決との批判もある。すなわち、厚生労働省の承認を得るために行うジェネリック医薬品の試験には技術進歩への貢献がない。むしろ、特許権の存続期間満了後の即時販売が目的なのである。先発医薬品メーカーの中心をなす外資系企業に対して、国内企業の保護育成を図った政策的な判断と解される。安価なジェネリック医薬品を早期に市場に流通させるといふ点で、患者の経済的保護を意図した判決であったということもできよう。

権利の制限

試験研究のための実施

技術進歩○ 利潤獲得×

但し、ジェネリック医薬品の承認試験○

§ 権利の共有

特許権の共有は、民法の準共有の規定(民 263 条)の適用を受ける。すなわち、所有権の共有の場合と同じ規定が原則として適用される。しかし、特許法はこれに対する特則を規定している。大まかに言えば、特許権の共有は所有権の共有よりも制限が厳しいといえることができる。特許権の共有は、共同発明⁴¹⁷、一般承継(相続・合併等)、特定承継(契約)によって発生する。特許権については、持分に応じた実施というものは観念できず(非分割性)、各共有者は持分の如何に関わらず特許発明のすべてを実施することができる。また、一方の共有者が実施したからといって、他方の共有者が実施できなくなるというものでもない(非排他性)。

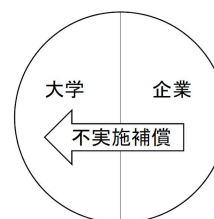
⁴¹⁶ 旧法。現在は薬機法 14 条。承認を受けるためには臨床試験が必要である(薬機法 14 条 3 項)。

⁴¹⁷ 共同研究・共同開発の成果。企業と企業、企業と大学、企業と公的研究機関等。共有の特許権は権利活用に対する制限が大きい。共同研究・共同開発の開始前から自社に存在したアイデアについては相手方に提示する前に特許出願を済ませておくべきである。相手方が大学や公的研究機関である場合は特許を受ける権利の譲渡を受けたり特許権の持分の譲渡を受けたりすることも検討すべきである。一方、大学にも大学自身の評価や研究者の評価を向上させるため特許権を保有したいという動機がある。共有の特許権の場合は、大学や公的研究機関が企業に対して不実施補償を請求する場合もある。ただし、法的根拠はない。

表 22 特許権の共有

	所有権の共有	特許権の共有
使用(実施)	持分に応じて可 (民 249 条)	制限なく実施可 (特許 73 条 2 項)
処分(持分譲渡)	自由 (規定なし)	他の共有者の同意が必要 (特許 73 条 1 項)
収益(実施許諾)	持分に応じて可 (民 249 条)	他の共有者の同意が必要 (特許 73 条 3 項)

<p>権利の共有</p> <p>①実施 : 自由</p> <p>②持分譲渡 : 他の共有者の同意</p> <p>③実施許諾 : 他の共有者の同意</p>



§ 権利の移転

特許権は財産権なので自由に移転することができる⁴¹⁸。特許権の移転には特定承継と一般承継がある。契約によって特許権が移転されるのが特定承継であり、相続や合併等によって特許権が移転されるのが一般承継である。一般承継では原因関係(相続・合併等)の発生が効力発生要件である(特許 98 条 1 項 1 号括弧書)。これに対して特定承継は契約によるものの、効力発生要件は特許登録原簿への登録である(特許 98 条 1 項 1 号)。特許権の客体は発明という無体物であるから、取引の安全をより高める必要がある。例えば、二重売買においては、先に登録を行った譲受人に特許権が帰属することとなる。なお、土地の登記は第三者対抗要件であって効力発生要件ではない。特許権については、さらに取引の安全が高められている。

<p>権利の移転</p> <p>特定承継(契約) : 特許登録原簿への登録が効力発生要件</p>

§ 実施許諾(ライセンス)

ライセンスは一般に使用される用語であるが、特許法上は実施許諾という言葉が使われる。第三者に対して特許発明の実施を許諾することである⁴¹⁹。特許権を

⁴¹⁸ まとまった資金が必要な場合等に売却して金銭に換えることができるということである。

⁴¹⁹ 大学・公的研究機関・個人はそもそも実施の能力を有しない。企業であっても自社では事業を営まない場合、他社に製造を委託する場合等がある。ただし、自社の事業戦略・研究開発戦略を踏まえたうえで、安易な実施許諾をすることがないように注意しなければならない。

はじめとする知的財産権の本質は禁止権である。禁止権の行使をしない旨の契約が実施許諾契約である。被許諾者は特許権の行使を受けないという不作為請求権⁴²⁰をもつ。「実施権」という言葉は被許諾者に特別な権利が発生するような印象を与えるが、その本質は上記のような不作為請求権に過ぎない。

- 実施許諾についての考え方
- ①実施許諾しない。
 - (a)製品において実施される特許発明の数が少数だから(医薬品等)⁴²¹
 - (b)自社の差別化技術であるから
 - ②実施許諾する。
 - (a)自社では実施しないから…ロイヤルティ収入
 - (b)他社の特許発明を実施したいから…クロスライセンス契約⁴²²
 - (c)標準規格に盛り込みたいから⁴²³…通信や映像圧縮技術等
 - ③オープン&クローズ戦略
 - オープン…市場形成
 - クローズ…収益確保

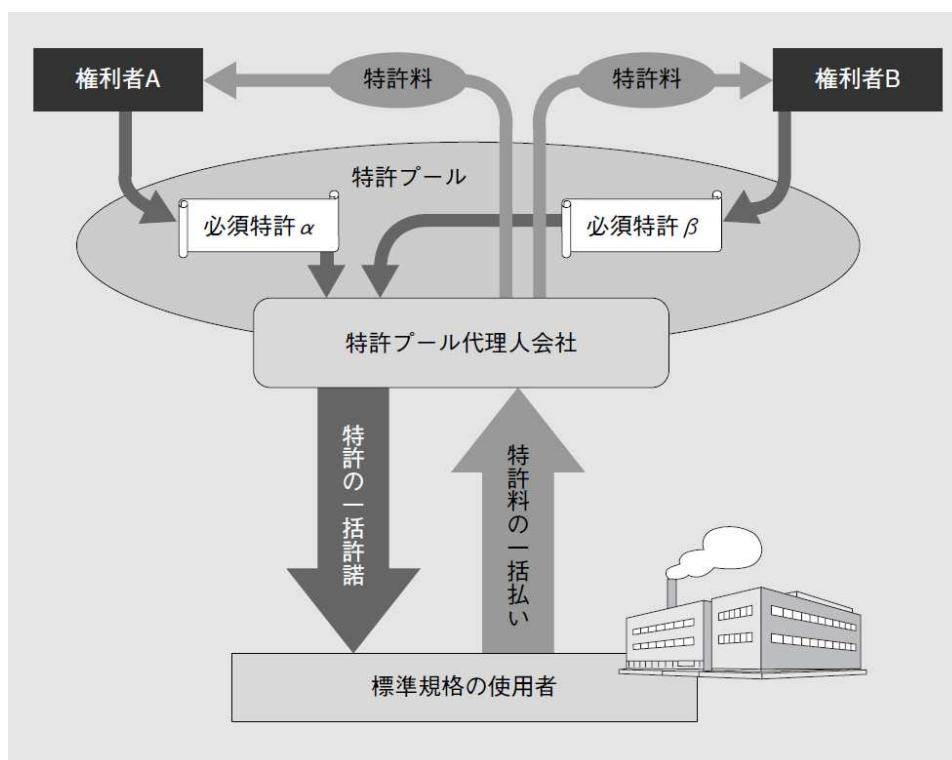


図 71 標準と特許プール⁴²⁴(前頁囲み内の②(c))

⁴²⁰ 不作為とは行動をしないことをいう。

⁴²¹ 成分特許と製剤特許。

⁴²² 自社の特許発明を実施許諾する代わりに、他社の特許発明について実施許諾を受けること。

⁴²³ 実施料は FRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)又は無償。発明者は高額の相当の利益(特許法 35 条 4 項)を得ることがある。

⁴²⁴ 吉松勇「標準と特許プール」NTT 技術ジャーナル(2007 年)58 頁。ワンストップ・ライセンスが可能になる。なお、特許プールはパテントプールとも呼ばれる。DVD/BD・携帯電話・デジタル放送等。

インテルの事例(前頁囲み内の③) オープン&クローズ戦略

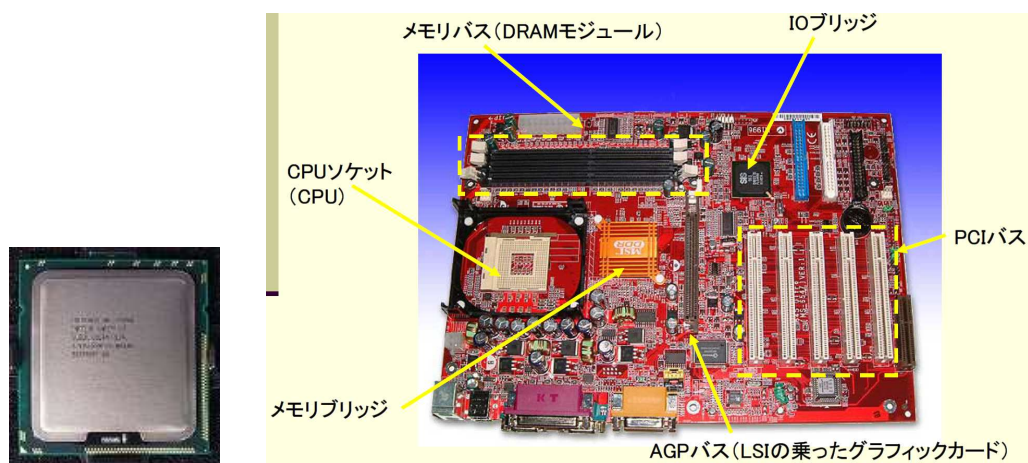


図 72 インテルの CPU(Core i7)とマザーボードの例⁴²⁵

パソコンは、インテグラル型製品からモジュラー型製品へ⁴²⁶

インテグラル型：擦り合わせ型、部品間の相互調整

モジュラー型：組み合わせ型、部品間の相互接続

知財戦略：オープン&クローズ戦略

オープン：市場形成

クローズ：収益確保

インテルの CPU は、内クローズ外オープン⁴²⁷

アーキテクチャー：保護又は秘匿(互換 CPU よりも性能上優位に)

インターフェイス：公開、標準化

PCI、USB 等のバス

相互運用性の確保

周辺機器の開発

パソコンの利便性向上

中間製品としてのマザーボード

国際分業

(基幹部品(インテル)、中間製品(台湾)、最終製品(米国等))

パソコンの低価格化、市場拡大

⁴²⁵ 立命館大学「電子情報デザイン入門」。

<http://www.ritsumei.ac.jp/se/re/fujinolab/Intro-design1/Intro-design0607.pdf>

⁴²⁶ デジタルカメラはインテグラル型の製品といえる。その他、調理家電を始めとする家電製品等。

⁴²⁷ 日本では、自転車の駆動部品で世界シェア 80%を誇る株式会社シマノが同様の戦略を採る。とはいえ、シマノインデックスシステム(SIS)に係る特許第 1326686 号、シマノトータルインテグレーション(STI)に係る特許第 2732116 号ともに権利が消滅している。

トヨタ自動車による HV 技術特許の無償開放

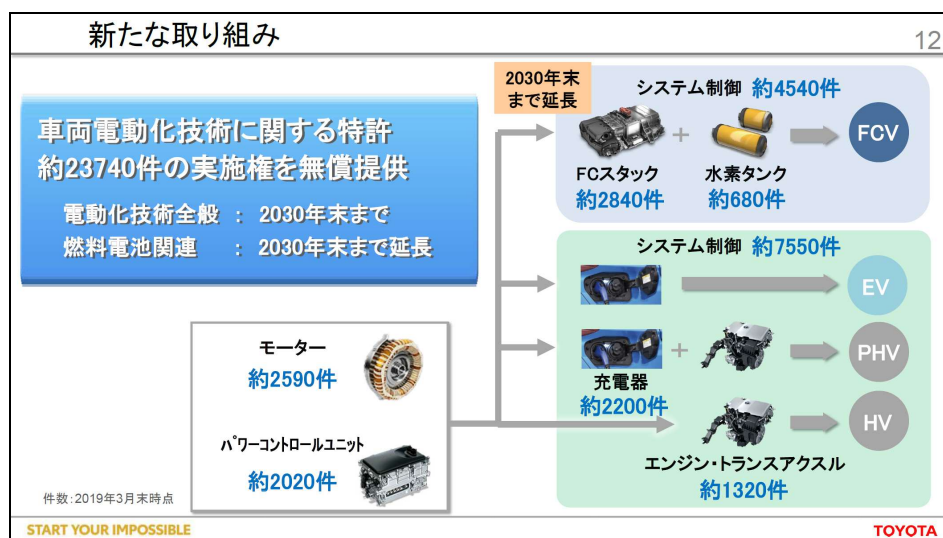


図 73 トヨタ自動車による HV 技術特許の無償開放⁴²⁸

§ 実施権

① 専用実施権⁴²⁹

特許 77 条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

⁴²⁸ トヨタ自動車「トヨタ自動車、ハイブリッド車開発で培ったモーター・PCU・システム制御等車両電動化技術の特許実施権を無償で提供」。

<https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/27511695.html>

ITmedia「トヨタ、HV 技術特許を無償開放 2 万件以上のコア技術を利用可能に」。「特許開放について同社の広報担当者は『ライセンス料の収入が減る、電動車の競争が激しくなるといった側面もあるが、長期的にはメリットもある。電動車市場の競争力が高まれば、トヨタのビジネスチャンスも増える』と説明する。」 <https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1904/03/news113.html>

⁴²⁹ ほとんど利用されない。大学・公的研究機関・個人が企業に設定する場合、親会社が子会社に設定する場合、取締役が会社に設定する場合等がある。

特許 100 条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

専用実施権者は特許権者とほぼ同じ権限を有する。実施権は不作為請求権に過ぎないが、専用実施権だけは第三者の実施を禁止する効力(特許 100 条、差止請求権)をも有する。専用実施権を設定するのであれば特許権を譲渡しても同様に思われるが、専用実施権は設定行為によって期間、地理的範囲、実施行為の範囲を定めることができる。

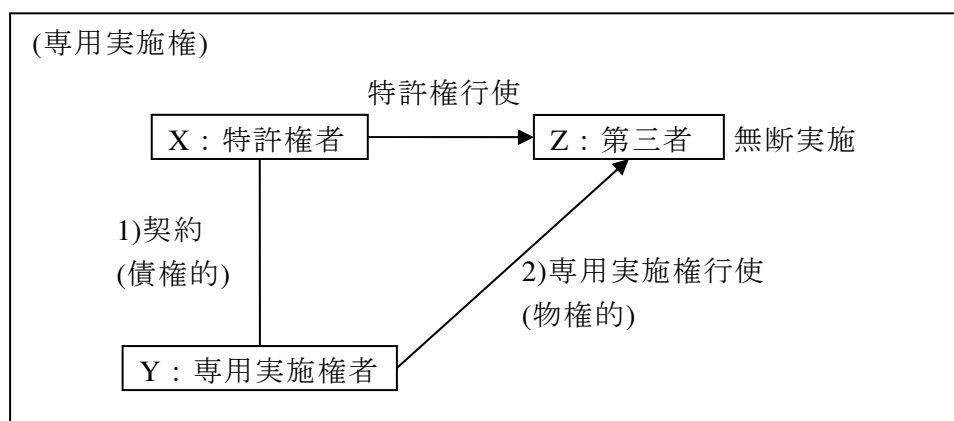


図 74 専用実施権

専用実施権者 Y は、1)X に対して特許権を行使するなという不作為の請求ができるとともに、2)第三者 Z に対して特許発明を実施するなという差止請求をすることができる。

専用実施権は、特許権者の意思に基づいて発生する。専用実施権の効力は物権的である。すなわち、対世効がある。従って、特許登録原簿への登録が効力発生要件である(特許 98 条 1 項 2 号)。

②通常実施権

専用実施権と同様に特許権者の意思に基づいて発生するが、専用実施権とは異なり債権的な効力しか備えない。すなわち、契約の相手方である特許権者に対して特許権を行使するなということがいえるに過ぎないのである。

特許 78 条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2 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内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

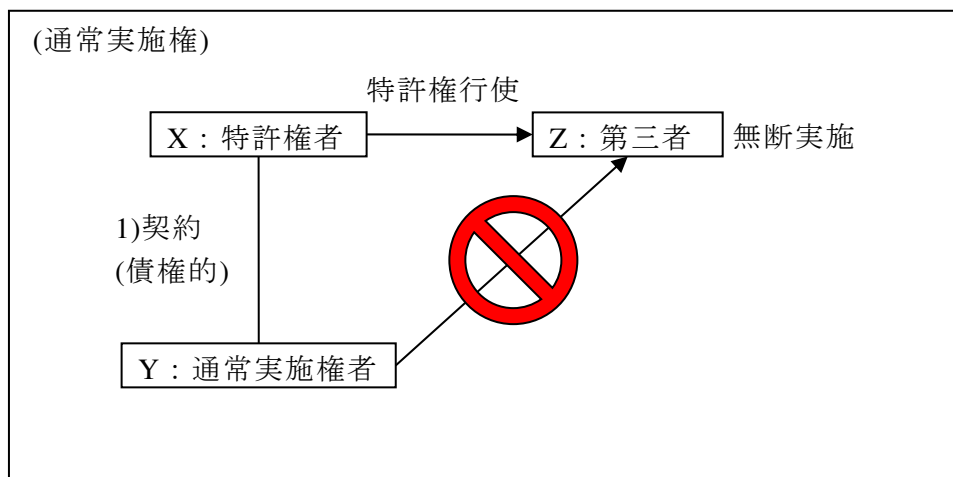


図 75 通常実施権

一般に許諾される実施権のほとんどが通常実施権である。通常実施権の特殊なものとして、独占的通常実施権がある。専用実施権との相違は、登録が不要であることと、差止請求をすることができないことである。ただし、判例上、損害賠償請求をすることはできる。

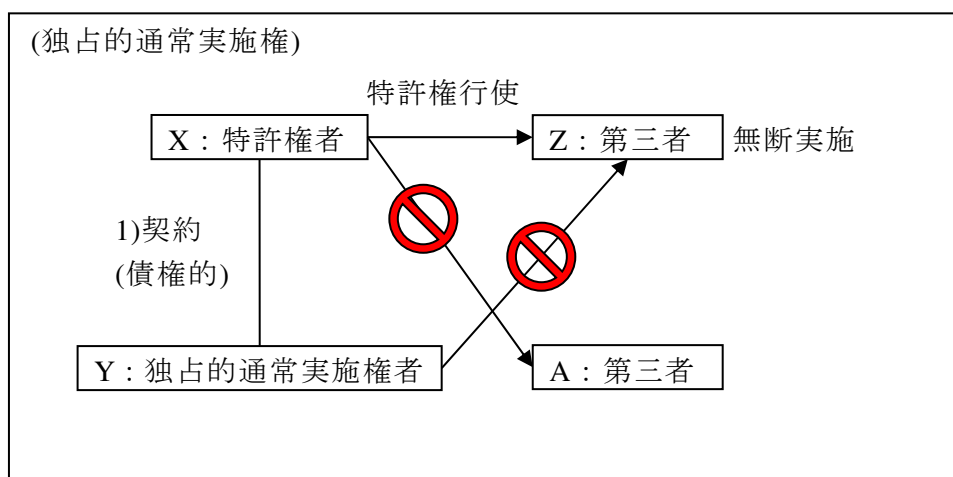


図 76 独占的通常実施権

独占的通常実施権者 Y は、特許権者 X に対して、Y 以外の第三者 A に実施許諾をするなどいうことができる。この点以外は、独占的でない通常実施権者の有する権利(特許権者 X に対する不作為請求権)と同じである。独占的通常実施権の独占性は、あくまで特許権者に対する対人的(債権的)な性格を有するものである。これに対して、独占的でない通常実施権は複数の第三者に同時に許諾することが

できる。独占的通常実施権の許諾契約は、通常実施権の許諾契約に第三者に許諾をしない旨の特約が付された契約と理解すればよい。独占的通常実施権の許諾料は、一般に通常実施権の許諾料よりも高い。

③裁定実施権

実施許諾(ライセンス)とは性質が異なる。擬制された特許権者の意思に基づく通常実施権である。強制実施権ともよばれる。特許庁長官又は経済産業大臣が特許権者に成り代わって特許発明の実施を許諾する。例えば、特許 83 条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)がある。

特許 83 条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

特許発明の不実施は社会的に好ましくないので、特許発明の実施をしようとする者は、特許権者との協議を行い、これが調わないときは特許庁長官の裁定を請求することができる。但し、特許権者に対して実施料を支払わなければならない(特許 86 条)。

特許 86 条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

- 一 通常実施権を設定すべき範囲
- 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期

他に特許 93 条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)がある。例えば、伝染病の特効薬等について特許権者による供給が不十分である場合に、経済産業大臣の裁定によって特許権者以外の者に実施権を許諾することができる。但し、特許 83 条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)と同様に特許権者への実施料の支払が必要である。

特許 93 条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

3 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

裁定関係書類に当事者の営業秘密が含まれる場合には、裁定関係書類に閲覧制限をかけることができる(特許 186 条)。なお、特許 83 条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)も特許 93 条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)も未だ発動したことはない⁴³⁰。

④法定実施権

職務発明に関する法定実施権については既に説明した。

特許 35 条 1 項 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

法律で定められた通常実施権であって契約は不要である。

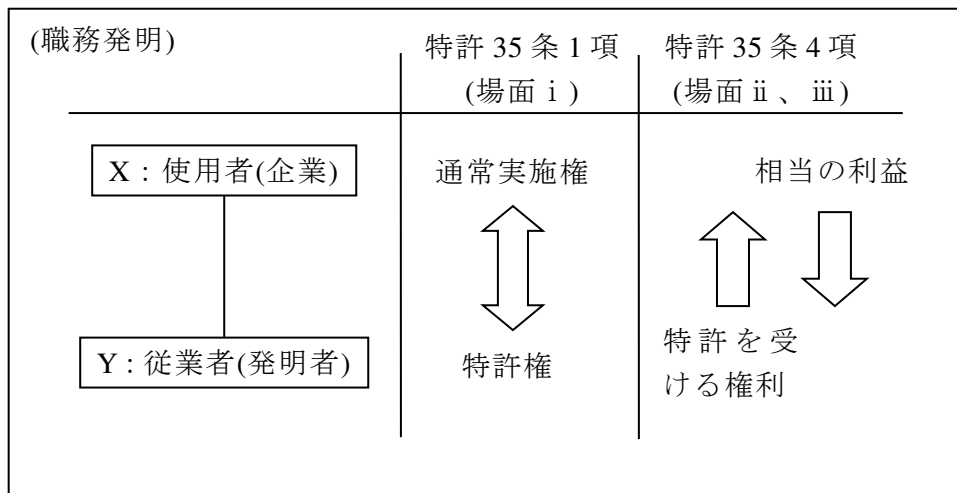


図 77 職務発明

特許 35 条は使用者 X と従業者 Y の利益調整規定である。我が国の特許法は発明者主義を採用するから、発明者である従業者 Y のみが特許を受ける権利を原始的に取得する。ただし、職務発明について、契約、勤務規則その他の定め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、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属する(特許 35 条 3 項)。

⁴³⁰ 理化学研究所等が有する再生医療の特許に関して、特許 93 条の裁定が請求されたものの当事者間で和解が成立した。

(場面 i) 従業者 Y が特許権を取得した場合、その発明が職務発明であるときは、使用者 X はその発明について通常実施権を有する(特許 35 条 1 項)。すなわち、使用者 X は従業者 Y の特許発明を自由に実施することができる。使用者 X の研究開発投資を保護する必要があるからである。特許権を取得した従業者 Y が使用者 X 以外の第三者の実施を禁止したり、使用者 X 以外の第三者に実施を許諾したりすることは自由である。

(場面 ii) 従業者 Y が職務発明の特許を受ける権利を事後的に使用者 X に譲渡して、使用者 X が特許出願し特許権者となることもできる。特許を受ける権利の譲渡を受けた使用者 X は、従業者 Y に対して相当の利益を与えなければならない(特許 35 条 4 項)。

(場面 iii) 使用者 X が発明者である従業者 Y から特許を受ける権利を取得する契約を予め結んでおくことも許される(特許 35 条 2 項反対解釈)。形式的には、契約であっても勤務規則その他の定めであっても構わない。企業では職務発明規程がおかれる場合が多い。そうすると、使用者 X は従業者 Y の特許を受ける権利を取得して、特許出願し特許権者となることができる。特許を受ける権利を取得した使用者 X は、従業者 Y に対して相当の利益を与えなければならない(特許 35 条 4 項)。

法定実施権について、もう一つ例を挙げよう。特許 79 条(先使用による通常実施権)である。

特許 79 条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

特許権者の特許出願の以前から、その発明の実施である事業をしているかその準備をしている者は⁴³¹、その特許出願に係る特許権について法定実施権を有する。これを先使用権という。その限りで特許権に穴が開く。特許権者と先使用権者の間で実施契約が結ばれたのと同じ結果を作出する法定実施権である。

⁴³¹ 証拠を残しておく必要がある。公知又は公用であれば特許権を無効にすることができる。

実施権

- ①実施許諾(ライセンス)による実施権
 - 専用実施権 : 差止可 損害賠償可
 - 独占的通常実施権 : 差止不可 損害賠償可
 - 通常実施権 : 差止不可 損害賠償不可
- ②裁定による実施権(通常実施権)
 - 不実施(特許庁長官)
 - 公共利益(経済産業大臣)
- ③法定による実施権(通常実施権)
 - 職務発明
 - 先使用权

第9節 特許権の侵害

§ 総論

特許権の侵害に対しては警告を發し、相手方が応じない場合には訴訟を提起する。特許権の侵害に対する救済には、民事的救済と刑事罰(特許 196 条以下)がある。民事的救済は以下の通りである。

差止請求権(特許 100 条)

損害賠償請求権(民 709 条)

不当利得返還請求権(民 703 条)

信用回復措置請求(特許 106 条)

他人の無断実施を差し止めることができる(特許 100 条)。他人の無断実施によって特許権者に損害が発生した場合は、その賠償を請求することができる(民 709 条)。特許法には損害賠償請求権は規定されていないが、特許権の侵害は不法行為であるから民法 709 条が当然に適用される。特許権は民法 709 条に規定される「他人の権利」の一つである。民法には差止請求権がおかれていないので、特許法に差止請求権(特許 100 条)が規定されている。

民 709 条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

その他、不当利得返還請求(民 703 条)、信用回復措置請求(特許 106 条)があるが、重要なのは差止請求権(特許 100 条)と損害賠償請求権(民 709 条)である。

特許権侵害は特許権侵害罪という犯罪であって、特許 196 条以下に刑事罰が規定されている。特許権に限らず知的財産権の侵害については民事的救済に加えて刑事罰が規定されている⁴³²。

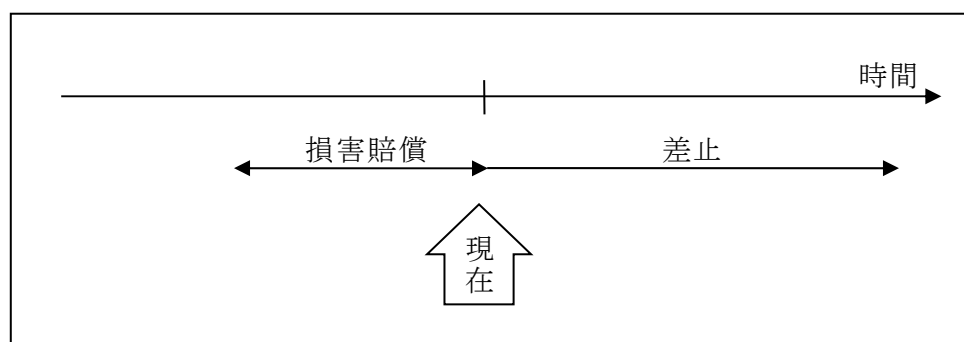


図 78 差止と損害賠償

⁴³² 不法行為が一定の犯罪類型(例えば、詐欺)に該当する場合を除いて、一般的な不法行為が犯罪を構成することはない。特許法は犯罪類型の一つとして特許権侵害罪を規定している。

§ 損害賠償請求権に関する特則

特許法には損害賠償請求権に関する規定はなく、民法 709 条に基づくのであるが、特許法の中に民法 709 条に対する特則がおかれている。

① 過失の推定

特許 103 条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

差止請求権(特許 100 条)には過失が必要とされない。物権の侵害に基づく妨害排除請求と同様である。一方、民法 709 条に規定される損害賠償請求権は過失を要件とする。しかし、特許 103 条によって過失が推定される。

民法、民事訴訟法では、過失責任主義⁴³³が採用されている。特許 103 条はこの原則に対する例外である。特許権の侵害においては、侵害者の故意又は過失を立証⁴³⁴することが非常に困難であるからである(必要性)。特許権の存在について悪意であることの立証は非常に難しい。なぜなら、特許権の客体である発明は無体物であるからである。他方、特許権の存在は特許公報によって公示されており、また業としての実施(プロによる実施)のみが特許権の侵害を構成するのであるから、過失を推定することも許される(許容性)。従って、特許権の存在とその権利範囲について知らなかったという言い訳は許されない⁴³⁵。条文上は推定規定であるが、実際にはみなし規定に近い状態で運用されている。すなわち、特許 103 条の推定を覆すこと(覆滅)は困難又は不可能に近い⁴³⁶。

② 損害額の推定等

民法、民事訴訟法の原則によれば、逸失利益(侵害がなければ得ることができたはずの利益)について権利者に立証責任がある。しかし、特許権の侵害については逸失利益の算定が非常に困難である。そこで、特許権者の立証負担を軽減するための規定として特許 102 条がおかれている。特許 103 条と同様に損害賠償請求権に関する民法の特則である。特許 102 条 1 項～3 項のどれを主張するかは原告の戦略による。

⁴³³ 故意又は過失という帰責性の存在により責任を認める主義。

⁴³⁴ 法律要件分類説。法律要件ごとに立証責任を分配するとする説。侵害者の故意又は過失は特許権者が立証しなければならない。

⁴³⁵ 絶対的効力。

⁴³⁶ 実施の態様のうち使用(方法の使用を除く)や譲渡に対しては厳しすぎる規定といえるかもしれない。これらの実施者は特許製品を使用したり譲渡したりしたに過ぎないからである。軽過失について損害賠償額の裁量的減額を認める規定がおかれている(特許 102 条 4 項)。但し、実施料相当額を下回ることはない。

特許 102 条

1 項：みなし損害額

=(侵害者の販売量)×(特許権者の単位利益額)
 実施相応数量を超える部分は実施料相当額

2 項：推定損害額(不当利得)

=(侵害者の販売量)×(侵害者の単位利益額)
 =(侵害者が現実に得た利益の額)

3 項：みなし損害額

=(実施料相当額)

4 項：実施料相当額(1 項・3 項)は侵害があったことが前提

5 項：軽過失の場合の裁量⁴³⁷的減額規定

特許 102 条 1 項は、侵害者の販売量に特許権者の単位利益額を乗じた額を特許権者の損害額とみなす規定である(特許 102 条 1 項 1 号)⁴³⁸。侵害者の販売量と侵害がなければ特許権者の販売できた販売量とが等しいとみなすわけである。但し、侵害者の宣伝広告活動が巧みであって、たとえ侵害がなかったとしても特許権者が侵害者と同じだけの販売量を販売することはできなかった等の事情が存在するかもしれない。そのような場合は、特許権者の能力(実施相応数量)を超える販売量について、実施料相当額を請求することができる(特許 102 条 1 項 2 号)⁴³⁹。

特許 102 条 2 項は、侵害者が現実に得た利益の額を特許権者の損害額と推定する規定である。すなわち、不当利得の構成と同じである。侵害者が不当に得た利益をすべて吐き出させるという考え方である。特許 102 条 1 項との相違は、侵害者の販売量に侵害者の単位利益額を乗じた額を特許権者の損害額と推定する点である。特許 102 条 1 項は侵害者と特許権者の販売量が等しいとみなしたが、特許 102 条 2 項はこれに加えて単位利益額までも等しいと推定する。特許 102 条 1 項と比較して同条 2 項は擬制がさらに進むので推定規定にとどまっている。従って、侵害者による推定の覆滅も可能である。例えば、特許権者が侵害者と同じだけの利益の額を得ることができない理由を侵害者が立証すれば推定が覆される。

特許 102 条 3 項は、実施料相当額を特許権者の損害額とみなす規定である。仮にライセンス契約を結んでいたとしたら得られたであろう実施料を特許権者の損害額とみなす。しかし、そのような規定では、特許発明の実施をしようとする者が特許権者とライセンス契約を結ぶインセンティブが減殺される。無断で特許発明を実施しても特許権侵害が発覚しない場合も考えられるからである。また、たとえ侵害が発覚してもその時点で事前にライセンス契約を結んだとしたら支払っていたであろう実施料を支払えば足りるということであれば、事前にライセンス

⁴³⁷ 裁判官の判断に基づくこと。

⁴³⁸ 特許 102 条 1 項の解釈を示す裁判例として、知財高判令和 2 年 2 月 28 日判時 2464 号 61 頁〔美容器事件〕。ただし、特許発明の寄与度に基づく推定の覆滅については議論も多いところである。

⁴³⁹ リーディングケースとして、大阪地判令和 4 年 9 月 15 日平成 30 年(ワ)第 1391 号〔マッサージ機事件〕、知財高判令和 4 年 10 月 20 日令和 2 年(ネ)第 10024 号〔椅子式マッサージ機事件〕。

契約を結ぶインセンティブは大きく減殺される。そこで、特許 102 条 3 項における実施料相当額(特許 102 条 1 項 2 号の実施料相当額も同様)は、侵害があったことを前提として定めることができる(特許 102 条 4 項)。

特許権の侵害に対する救済

①差止請求権

②損害賠償請求権
過失の推定(特許 103 条)
損害の額の推定等(特許 102 条)

§ 抗弁⁴⁴⁰

①問題の所在

特許庁と裁判所の役割分担について、1)特許庁は権利の存否を判断し、2)侵害訴訟裁判所は特許権の権利範囲を判断することができる。しかし、侵害訴訟の場で特許権の瑕疵が明らかになった場合に、わざわざ特許庁による特許無効審判手続を経てこなければならないのかという問題がある。

表 23 特許庁と裁判所の役割分担

特許庁 (技術専門官庁)	特許権の成否(有効性)	対世的判断
裁判所 (法適用専門官庁)	特許権侵害の成否	対人的判断 (相対的)

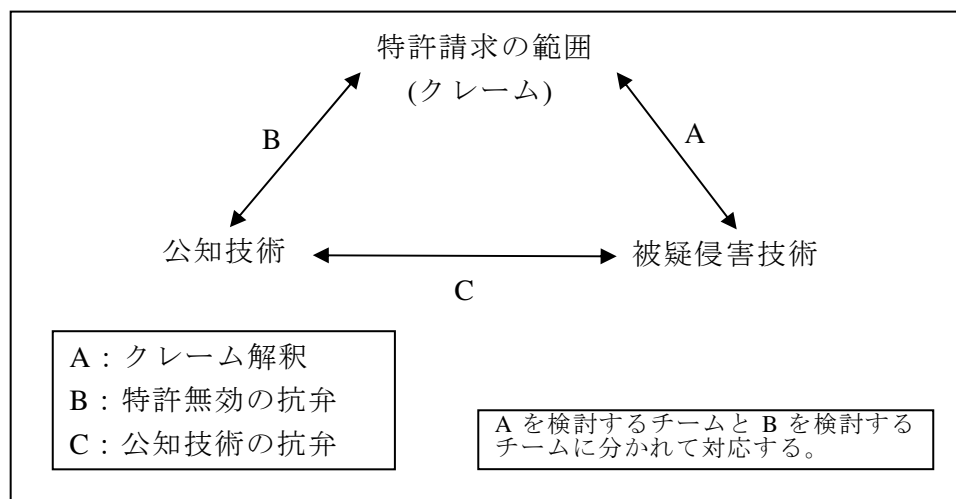


図 79 特許権侵害訴訟における被告の抗弁

⁴⁴⁰ 抗弁とは被告の反論をいう。

②クレーム解釈(A)

被疑侵害技術は特許請求の範囲(クレーム)に記載された特許発明の技術的範囲に属しないことを主張する。具体的には、請求項を構成要件に分節し、それぞれの構成要件が被疑侵害技術のどの構成に相当するかを検討する⁴⁴¹。請求項の構成要件のうち一つでも被疑侵害技術の構成要件に相当しないものがある場合は、特許権侵害が否定される。但し、均等論は考慮されなければならない。

例えば、下表と下図に示した仮想例では、請求項の構成要件 C に相当するものが被疑侵害技術に存在するか否かが争点となろう。具体的には、構成要件 C における「円形調理部の中央」⁴⁴²の解釈が問題となると思われる。そこで、明細書と図面を参酌しつつ(特許 70 条 2 項)、「円形調理部の中央」の技術的意義を探っていくこととなる。また、意見書には「卵焼き部が加熱調理部の中央、すなわち柄の延長線部分にあるため、卵焼き部を最大限広く確保することができるのみならず、重心的にも作業的に従来の角形卵焼き器と同様に、違和感なく自然な感覚で調理作業を行うことができます。」との記載があるが、被疑侵害技術についてはいかがであろうか。

表 24 特許第 4260813 号

A	電磁調理器に使用される柄付きの卵焼き器であって ⁴⁴³ 、
B	電磁誘導加熱による加熱調理部が円形に形成されており、
C	その円形調理部の中央に卵焼きのための長方形の部分が設けられると共に、
D	その両側部につけ合わせなどを調理できる部分が設けられている
E	ことを特徴とする電磁調理器用卵焼き器。

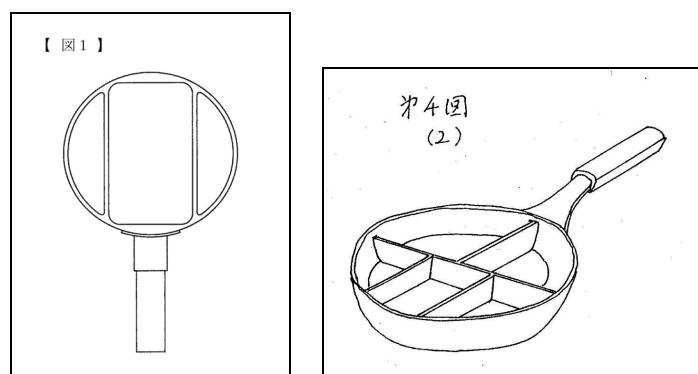


図 80 特許発明(特許第 4260813 号、左)と被疑侵害技術(右)の例

⁴⁴¹ 研究者又は技術者に意見を聞くこともある。

⁴⁴² 「中央」は不明確なのに対して「(円の)中心」は明確である。「中央」は「中心」を含む一定の領域であろうか。この仮想例の場合、構成要件 A において「柄付きの」といっているのであるから「前記柄の延長線部分」又は「前記柄の延長線上」としておけば疑義は生じないものと思われる。

⁴⁴³ 電磁調理器に使用される卵焼き器に限定される。ただし、オールメタル対応電磁調理器であれば、鉄に加えて銅やアルミからなる鍋等も使用できる。使用できないのは、土鍋・セラミック製の鍋等・超耐熱でないガラス鍋等に限られる。また構成要件 A に「柄付きの」とあることから、柄を有しない両手鍋等は権利範囲から除外されるであろう。

考え得る被告の抗弁として、被疑侵害技術については、卵焼きのための長方形の部分の一边が円弧状のため卵焼きに適さないとの主張があげられる。これに対する再抗弁は、意見書における「加熱調理部が円形であると、オムレツはできても、卵焼きはできません。」との記載に反する可能性があるため包袋禁反言となり許されない。また、円弧状の辺に対向する辺の壁が直立のためターナーの挿入が難しい。さらに、意見書に記載のように「卵焼き部を最大限広く確保」していないので「重心的にも作業的に従来の角形卵焼き器と同様に、違和感なく自然な感覚で調理作業を行うことができ」ともいえない等の効果不奏効の抗弁も考えられる。

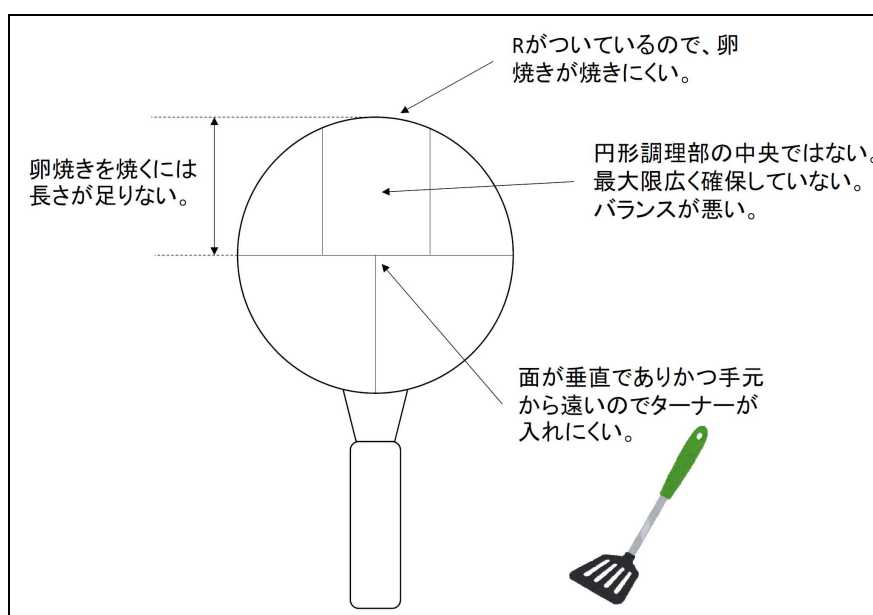


図 81 考え得る被告の抗弁

もう一つ例を挙げよう。こちらは実際に裁判で争われた事件⁴⁴⁴である。切餅の側周表面に切り込み部又は溝部を設けることによって膨化による中身の噴き出しを抑制する発明である。被疑侵害技術は側周表面に加えて載置底面及び平坦上面にも十字に切り込み部が設けられていた。そこで、構成要件 A における「載置底面又は平坦上面⁴⁴⁵ではなく」の解釈が問題になった。

一審の東京地裁は「側周表面にのみ切り込み部を設け、載置底面又は平坦上面には切り込み部を設けない」意であるとの解釈を採ったため特許権侵害は否定された。これに対して控訴審の知財高裁は「側周表面に切り込み部を設け、載置底面又は平坦上面には切り込み部を設けても設けなくてもよい」意であるとの解釈

⁴⁴⁴ 東京地判平成 22 年 11 月 30 日平成 21 年(ワ)第 7718 号〔餅事件〕。知財高中間判平成 23 年 9 月 7 日判時 2144 号 121 頁〔餅事件〕。知財高判平成 24 年 3 月 22 日平成 23 年(ネ)第 10002 号〔餅事件〕。原告越後製菓株式会社、被告佐藤食品工業株式会社。損害賠償額は 8 億 275 万 9264 円。越後製菓株式会社はこの技術を「ふっくらカット」と呼んでいる。

⁴⁴⁵ 底面や上面という記載は好ましくない。載置の仕方によって異なりうるからである。

を採ったため特許権侵害が肯定された。

知財高裁は、「載置底面又は平坦上面ではなく」の直後に読点(、)が存在しないため、この部分は「側周表面に」にかかるのであって「切り込み部又は溝部を設け」にはかからないと判断した。しかし、側周表面に加えて載置底面及び平坦上面にも切り込み部を設けると構成要件 C⁴⁴⁶を充たさないのではないかという疑問は残る。このように、請求項の記載のほんの少しの差が特許権侵害の成否を分けることがある⁴⁴⁷。

表 25 特許第 4111382 号

A	焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の 載置底面又は平坦上面ではなく この小片餅体の上側表面部の立直側面である 側周表面に 、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の 切り込み部又は溝部を設け 、
B	この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、
C	焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する
D	ように構成したことを特徴とする餅。

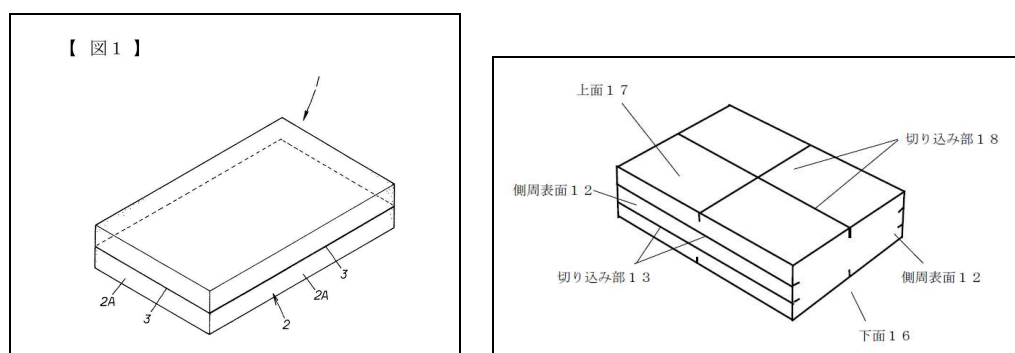
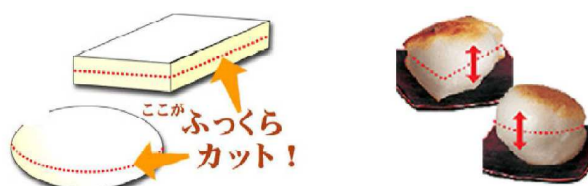


図 82 特許発明(特許第 4111382 号、左)と被疑侵害技術(右)

⁴⁴⁶ 構成要件 C は作用・効果を示す記載であって請求項に記載すべき内容ではない。効果不奏効の抗弁を許す可能性がある。請求項には発明を特定するために必要な構成を記載すればよい。また、構成要件 A の「上面」「底面」という記載も好ましくない。どちらがどちらでもよいのだから。

⁴⁴⁷ 構成要件 C の記載を参酌すると、東京地裁による解釈の方が妥当であるように思われる。



越後製菓の「越後生一番」や「まるでつきたて餅」では、お餅の側面に深さ約5ミリの切り込みを入れています。これが越後製菓のこだわり「ふっくらカット」。オーブントースターで焼くと、この切り込みからお餅がきれいに膨らんで、しっとり香ばしく焼き上がります。

「ふっくらカット」はオーブントースターで焼いたときに、お餅が側面から吹き出さないようにするためのものです。これによってお餅が上下にきれいに膨らみ（通常の1.5倍※）、天板や網へ付着することなくこんがり焼き目が付き、より美味しく召し上がれるようになります。

※当社実験データによる

図 83 ふっくらカット⁴⁴⁸

③公知技術の抗弁(C)

特許出願前から公知な技術を利用しているに過ぎないとして、被疑侵害者が自己の技術利用行為の正当性を主張する抗弁である。公知技術と被疑侵害技術の対比により判断される。侵害訴訟裁判所が特許権の存否を判断しないので、特許庁と侵害訴訟裁判所の役割分担の原則に抵触することはない。

最判昭和 37 年 12 月 7 日民集 16 卷 12 号 2321 頁〔炭車トロ等脱線防止装置事件〕

もとより、特許無効審判と違って、権利範囲確認審判においては、特許権が有効に成立していることを前提としているのであるから、その審決に関する訴訟においても、特許の内容が公知であるかどうかを論ずることはできない。しかし、いかなる発明に対して特許権が与えられたかを勘案するに際しては、その当時の技術水準を考えざるを得ないのである。ただし、特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである以上、その当時において公知であつた部分は新規な発明とはいえないからである。本件の場合も、原判決の認定するところによれば本件特許の出願当時、炭車等の脱線防止装置として、車軸を車体の遊動孔に差入れ、車体と車軸を固定せしめず、よつて脱線を防止することは公知であつたというのである。しからば、本件特許は、原判決のいうように、その特殊な構造に対して与えられたものと解するよりほかはなく、再訂正(イ)号図面が原判示のような点において本件特許と異なる以上、原判決が、右再訂正(イ)号図面は本件特許権の範囲に属しないとしたのは相当であつて、原判決に所論のような違法はない。

権利範囲の確定に際し、公知技術を参酌した判例である。クレームの一部に公知技術が含まれる場合はその部分を除外する。

⁴⁴⁸ 越後製菓株式会社のホームページより。
<https://www.echigoseika.co.jp/kodawari/mochi01.php>

④特許無効の抗弁(B)

特許発明の実施であることは認めるが、特許権自体がそもそも無効であるという抗弁である⁴⁴⁹。特許庁の審査に過誤がないという保証はない。公知技術とクレームの対比により判断される。侵害訴訟裁判所が特許権の有効性を判断することになるから、特許庁と侵害訴訟裁判所の役割分担の原則に正面から抵触する。特許無効審判を請求して特許権の有効性を争うことができるが、侵害訴訟における抗弁として特許の無効を主張することも許される。

大判大正 6 年 4 月 23 日大民録 23 輯 654 頁

新規ノ工業的考案ヲ為シタルモノトシテ実用新案ノ登録ヲ受ケタル以上ハ縦令其考案カ公知公用ノモノニ係リ 実用新案権ヲ付与スヘキモノニ非サル場合ニ於テモ該登録ヲ無効トスル旨ノ審判確定セサル限り当然其効力ヲ失フモノニ非ス

大判大正 6 年 4 月 23 日以来、判例は一貫して特許無効の抗弁を認めてこなかった。すなわち、特許庁による特許無効審判を経ることが必要とされた。その間、侵害訴訟は中止される場合がある(特許 168 条 2 項)。しかし、権利濫用として特許権の行使を認めなかった裁判例も多数存在する。但し、権利濫用とは、権利自体の存在を認めつつその行使の方法が不適切であるという判断である。

大判昭和 10 年 10 月 5 日大民集 14 卷 1965 頁〔宇奈月温泉事件〕⁴⁵⁰

所有権ニ対スル侵害存スルモノ之ニ因ル損害ノ程度微小ニシテ而モ侵害除去ノ為莫大ナル出費其ノ他ノ損失ヲ生スヘキ場合ニ於テ第三者カ不当ナル利得ヲ企図シ別段ノ必要ナクシテ侵害ニ係ル物件ヲ買取シ以テ所有者トシテ侵害者ニ対シ侵害状態ノ除去ヲ迫ルト同時ニ該物件等ヲ不相当ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ルヘキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ応セスト主張セルカ如キ事情アルトキハ 該侵害除去ノ請求ハ権利ノ濫用ニ外ナラサルモノトス

特許無効の抗弁はこれとは性質が異なる。すなわち、権利自体に瑕疵があることを問題とするのである。これについて、平成 12 年に最高裁の判断が示された。

⁴⁴⁹ 特許権侵害訴訟のほとんどで主張される。抗弁はこれらの他にも存在する。各種の実施権は侵害訴訟の場面ではすべて抗弁として機能する。

⁴⁵⁰ 引湯管が私有地のごく一部を経由していることをもって引湯管の撤去等の妨害排除請求をなした事案。

最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁〔キルビー事件〕

特許に無効事由が存在することが明らかで、無効とされることが確実に予見される場合には特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効事由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効事由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当で、このように解しても特許制度の趣旨に反するものとはいえず、この見解と重なる大審院判例は以上と抵触する限度で変更すべきである（挙示する大審院判例・明治 37 年 9 月 15 日判決・大正 6 年 4 月 23 日判決。その他右見解と抵触する判例）。（第一法規）

明らかに無効な特許権の行使は権利濫用に当たり許されないと判示した。1) 当事者の公平、2) 紛争の一回的解決、3) 特許 168 条 2 項の趣旨を付度⁴⁵¹したものと解される。明らかに無効な特許権の行使を認めることは公平の観念に悖る⁴⁵²。また、特許庁による特許無効審判を経ることを強制することは訴訟経済⁴⁵³に失する。

その後、平成 16 年の特許法改正によって、特許無効の抗弁が明文でも規定された。

特許 104 条の 3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

特許 104 条の 3 からは、〔キルビー事件〕最判における「明らか」要件が除外された。効果として権利行使が制限されるが、訴訟当事者間の相対的無効であって対世効を備えるものではない⁴⁵⁴。これに対して、特許庁による特許無効審判によって無効審決がなされた特許権は対世的(絶対的)に無効である。

そうすると、侵害訴訟の判決と特許無効審判の審決に齟齬⁴⁵⁵が生じる場合がありうる。しかし、侵害訴訟裁判所が特許無効の抗弁を認めなかった後で特許無効審判の無効審決が確定しても、再審の訴においてそのことを主張することはできない（特許 104 条の 4 第 1 号）。一方、侵害訴訟裁判所が特許無効の抗弁を認めた後で特許無効審判の不成立審決が確定すると齟齬が生じる。すなわち、当該訴訟に関する部分だけ穴のあいた特許権となる。

⁴⁵¹ 「そんたく」と読む。推し量ること。

⁴⁵² 「もとる」と読む。理に反すること。

⁴⁵³ ここでは訴訟費用の儉約の意。

⁴⁵⁴ 判決の既判力は当事者にしか及ばない。従って、特許権が消滅するわけではない。

⁴⁵⁵ 「そご」と読む。食い違いのこと。

知財高判平成 17 年 9 月 30 日判時 1904 号 47 頁〔一太郎事件〕

発明の名称を「情報処理装置及び情報処理方法」とする本件特許権を有する被控訴人が、控訴人製品の製造、譲渡等の行為が被控訴人の有する特許権を侵害すると主張して、控訴人に対し前記行為の差止め及び控訴人製品の廃棄を求めたところ、請求が認容されたため、控訴人が控訴した事案で、乙 18 発明において、アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる「機能説明表示手段」として「スクリーン/メニュー・ヘルプ」アイテムに代えて「アイコン」を採用することは、当業者が容易に想到しうることとすべきであるとし、原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却した事例。(TKC)

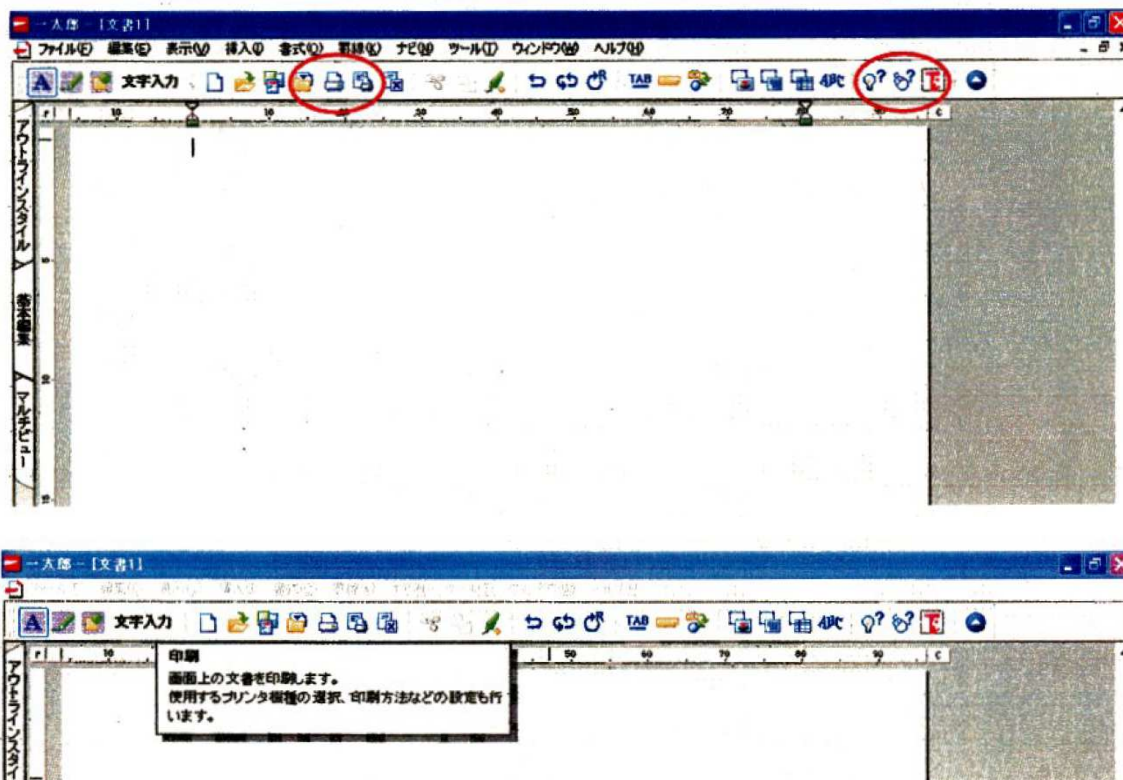


図 84 一太郎事件

原告は松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)であり、被告は株式会社ジャストシステムである。本件特許の出願前から、アイコンをポイントしたときにその機能説明を表示させるか否かをヘルプメニューで設定するという非特許文献が存在した。ヘルプメニューをアイコンに置き換えることは当業者にとって容易であるから、本件特許は特許無効審判において無効にされるべきものであると判断された。パーソナルコンピュータの台頭によるパーソナルワープロ事業の衰退に伴い行われた権利行使である。



図 85 パーソナルワークプロ FW-U1P95(パナソニック)⁴⁵⁶

§ 間接侵害

間接侵害(侵害とみなす行為)は特許法 101 条に規定される。

表 26 特許法 101 条(侵害とみなす行為)の構成

特許法 101 条	対象	規定内容
1 号	物の発明	専用品(にのみ品又はのみ品)
2 号	物の発明	不可欠品(多機能品又は非専用品)
3 号	物の発明	譲渡等目的所持
4 号	方法の発明	専用品(にのみ品又はのみ品)
5 号	方法の発明	不可欠品(多機能品又は非専用品)
6 号	方法の発明	譲渡等目的所持

特許法 101 条 2 号の間接侵害の成立を肯定した事件として〔一太郎事件〕がある。物の発明である本件第 1、第 2 発明について特許法 101 条 2 号の間接侵害の成立を肯定したが、方法の発明である本件第 3 発明について特許法 101 条 4 号(現 5 号)の間接侵害の成立は否定した⁴⁵⁷。

⁴⁵⁶ 画像は amazon より。

⁴⁵⁷ 方法の発明の使用に用いる物の生産に用いる物にまで間接侵害の範囲を拡張することはできない。

知財高判平成 17 年 9 月 30 日判時 1904 号 47 頁〔一太郎事件〕

「控訴人製品をインストールしたパソコン」は、本件第 1、第 2 発明の構成要件を充足するものであるところ、控訴人製品は、前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち、控訴人製品のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、本件第 1、第 2 発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が初めて完成するのであるから、控訴人製品をインストールすることは、前記パソコンの生産に当たるものというべきである。

本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載によれば、本件第 1、第 2 発明は、「(従来)の方法では、キーワードを忘れてしまった時や、知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という課題(略)を、「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第 1 のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第 2 のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第 1 のアイコンの指定に引き続く第 2 のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第 2 のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有する構成とした」(略)ことにより解決したものであるが、「控訴人製品をインストールしたパソコン」においては、前記のような構成は控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるのであるから、控訴人製品は、本件第 1、第 2 発明による課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。

なお、間接侵害の成立の要件として直接侵害の成立が必要か否かという論点がある。この論点については独立説、従属説、折衷説が主張されているが、折衷説が相当であろう。〔一太郎事件〕において裁判所は「控訴人製品をインストールしたパソコン」を生産するのはパソコンのユーザであるが、ユーザには個人ユーザの他に少なからぬ法人ユーザも含まれるから、独立説・従属説のいずれを採用しても間接侵害が成立するとの結論に変わりはないとした。

表 27 間接侵害の独立説、従属説、折衷説

学説	間接侵害の成立の要件
独立説	直接侵害の成立は不要
従属説	直接侵害の成立が必要
折衷説*	直接侵害が非業実施又は実施権に基づく実施→独立説 直接侵害が試験研究実施又は国外実施 →従属説

*参考裁判例：大阪地判平成 12 年 10 月 24 日判タ 1081 号 241 頁〔製パン器事件〕

§ その他の論点

① 第三者の意見

第一審において当事者の申立てにより必要があると認めるときは、広く一般に対し法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて意見を記載した書面の提出を求めることができる(特許 105 条の 2 の 11 第 1 項)⁴⁵⁸。米国においてはアミカスブリーフとして広く認められている制度である。

② 査証制度

裁判所は特許権侵害の立証のため、被告の有する書類又は装置その他の物について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合、査証人を指定して被告の工場等に立ち入り証拠の収集をさせることができる(特許 105 条の 2)。

③ 実施の一部が国外において行われている場合

我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ有効であることが原則である⁴⁵⁹。これを属地主義という。しかし、コンピュータ・ソフトウェア関連発明において、発明を構成するコンピュータの一部が国外に設置されていることの一事をもって我が国の特許権の効力が及ばないとするのは不合理である。

この点について知財高裁判決⁴⁶⁰は、「数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。」と述べた。なお、当事者を同じくする別訴の知財高裁大合議判決⁴⁶¹では「ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法 2 条 3 項 1 号の『生産』に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法 2 条 3 項 1 号の『生産』に該当すると解するのが相当である。」とした。その後、これらの知財高裁判決の上告審である最高裁の判決が同日に出されている。

⁴⁵⁸ 第三者意見募集制度。いわゆる日本版アミカスブリーフ。契機となったのは、知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁〔移動通信システム事件〕。最初の適用は、知財高判令和 5 年 5 月 26 日令和 4 年(ネ)第 10046 号〔ドワンゴ事件〕。

⁴⁵⁹ 最判平成 14 年 9 月 26 日 56 卷 7 号 1551 頁〔FM 信号復調装置事件〕。

⁴⁶⁰ 知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年(ネ)第 10077 号〔ドワンゴ事件〕。

⁴⁶¹ 知財高判令和 5 年 5 月 26 日令和 4 年(ネ)第 10046 号〔ドワンゴ事件〕。知財高裁第 1 部から第 4 部の裁判長を含む 5 人の裁判官から構成される特別部による大合議判決。

最判令和7年3月3日令和5年(受)第14号ほか〔ダウンロード事件〕

プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合であっても、**問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における「電気通信回線を通じた提供」に当たると評価される**ときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はない。

最判令和7年3月3日令和5年(受)第2028号〔ダウンロード事件〕

サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合であっても、**システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価される**ときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はない。

我が国の特許権の効力が及ぶか否かの判断基準は、1)我が国所在の端末において発明の効果が奏されること、2)我が国の特許権者に経済的な影響を及ぼすことの二点によるものと解される。

第10節 特許法のまとめ

特許法の理解においては、権利の発生面と権利の侵害面に分けて考えることが重要である。

権利の発生面

主体 発明者と特許権者

客体 発明性と登録要件

手続 審査、審判、審決取消訴訟

権利の侵害面

保護範囲 クレーム解釈、均等論、間接侵害

権利制限

抗弁

