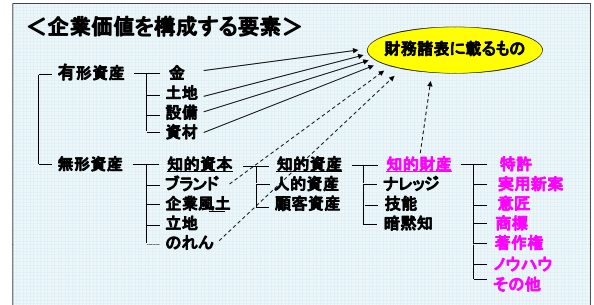


# 日本の特許制度

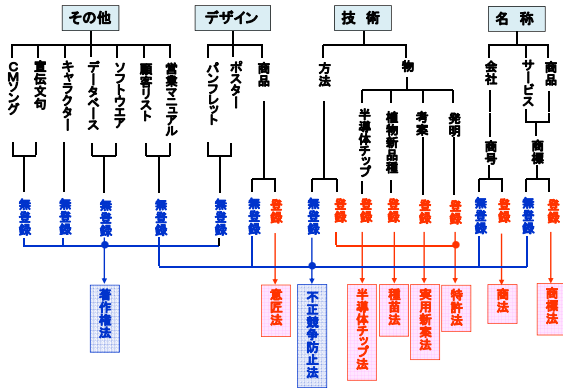
## 1. 知的財産をカバーする法体系

### 1.1 知的財産とは



注: 点線は、外部から購入された場合のみ

### 1.2 知的財産とそれを保護する法律



## 2. 特許権とは何か

**特許権とは、**  
**「他人によるその特許発明の実施」を排除できる**  
**絶対的排他権**



自分は、(特許権を持っていると否に関わらず)  
 他人の権利(特許権、実用新案権、意匠権、  
 商標権、著作権等)を**侵害しなければ、**  
**事業を実施できる。**  
 逆に、他人の権利を**侵害すれば、**  
**事業を実施できない。**

## 3. 特許法上の「発明」とは何か

### 3.1 特許法における発明の概念

#### 1) 特許法の規程

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。(第2条1項)

#### 2) 自然法則の利用

- ・自然法則とは、自然界において経験的に見出される物理的、化学的、生物学的な法則性をもつ原理・原則のことを言う。
- ・下記のものは自然法則の利用に当たらない。

- ① 自然法則そのもの
- ② 人為的な取り決め(スポーツやゲームのルールなど)
- ③ 自然法則に反するもの(永久機関等) (続く)

- ・コンピュータ・ソフトウェア関連発明  
 コンピュータ・ソフトウェアは、著作物として保護されるが、下記の要件を満たせば、「物」の発明として保護される。  
 ※「電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」(特2条4項)
- ・ビジネスモデル特許  
 純粋なビジネスの方法そのものは特許として保護されないが、コンピュータソフトを利用したビジネスモデルは特許として保護される。

#### 3) 技術的思想

- ・特許法の保護対象は、技術的思想であって、具体化された実施形態に限定されない。
- ・技術であるためには、実施可能性、反復可能性、客観性、具体性等の要件が必要であり、個人の技量に依存するものは技術ではない。

4) 創作

- ・単なる発見は、創作ではないため、特許法の対象にならない。
- ・ただし、発見であっても、有用性を新たに見出した場合には保護の対象となる。

① 用途発明

既知の化学物質の新たな特性を発見し、これを有用な用途に結びつけた場合には用途発明が成立する。

② 生物関連発明

あらたに微生物、植物、動物を創製し、格別の有用性を見出した場合には保護の対象となる。

③ 遺伝子

遺伝子の機能を分析し、有用な用途(医薬品への応用等)を見出した場合には保護の対象となる。

3. 2 発明の種類と発明の実施

3. 2. 1 発明の種類

1) 「物」の発明

- ・「物」の発明とは、技術的思想である発明が、生産、使用、あるいは譲渡のできる対象として具現化されていて、かつ発明の構成要素として経時的要素を含まない場合を言う(「標準特許法」高林 龍着)
- ・「物」には、コンピュータ・プログラムが含まれる。

2) 「方法」の発明

- ・「方法」の発明には、「(単純)方法」の発明と「物を生産する方法」の発明が含まれる。
- ・「(単純)方法」の発明は、物の生産に結びつかない全ての方法を言う。例えば、測定方法、通信方法、燃焼方法、運搬方法、殺虫方法等
- ・いずれも、経時的な要素を含むことが特徴

3. 2. 2 「発明の実施」とは

特許権者は、他人がその特許発明を実施することを排除する権限を有するが、その場合の「発明の実施」とは、下記のことを言う。

発明の種類	発明の実施に該当する行為
「物」の発明	その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入、譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)
「方法」の発明	その方法の使用
「物を生産する方法」の発明	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、輸出若しくは輸入、譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)

4. 特許が取れる発明の要件(特許要件)

4. 1 特許要件の種類

特許要件	内容	根拠条文
産業上の利用可能性	業として利用できない発明を除く趣旨	29条1項柱書
新規性	公知、公用、刊行物記載でない	29条1項
進歩性	公知、公用、刊行物記載の事実から、容易に考えられない	29条2項
先願	同一発明については、先に出願したものが優先して特許を取得できる	39条
拡大先願	未公開の先願が公開された場合、その明細書に記載されていない	29条の2
特許を受けることができない発明でないこと	公序良俗、公衆の衛生に反する発明は特許を受けることができない	32条

4. 2 「産業上利用することができる発明」であること

— 「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 —

(1) 人間を手術、治療又は診断する方法

① 人間を手術する方法

外科的手術方法、採血方法、美容・整形のための手術方法等

② 人間を治療する方法

- (i) 病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、注射、又は物理療法などの手段を施す方法
- (ii) 人工臓器、義手などの代替器官を取り付ける方法
- (iii) 病気の予防方法・・・虫歯の予防方法、風邪の予防方法等
- (iv) 治療のための予備的処置方法・・・注射部位の消毒方法等

③ 人間を診断する方法

- (i) 病気の発見、健康状態の認識等の医療目的で、人間の内部若しくは外部の状態、又は人間の各器官の形状若しくは大きさを計測する方法
- (ii) 人間の各器官の構造・機能の計測のための予備的処置方法

(2) その発明が業として利用できない発明

- (i) 喫煙方法のように、個人的にのみ利用される発明
- (ii) 学術的、実験的にのみ利用される発明

(3) 實際上、明らかに実施できない発明

4. 3 新規性があること

1) 特許法の規程(特29条1項)

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。

- ① 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
- ② 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明
- ③ 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

2) 条文解釈のポイント

- ① 「公然知られた発明」とは、人を媒体として不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明。
- ② 公然実施をされた発明
  - ・「公然実施をされた発明」とは、設備、装置などを媒体としてその内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明。
  - ・「公然知られる状況」とは、不特定の見学者に工場見学をさせた場合に、見学した製造状況から発明の内容を容易に知ることができるような状況。
  - ・「公然知られるおそれのある状況」とは、上記の場合において、発明の内容は装置の内部を見なければわからないが、装置の内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状況。

③ 頒布された刊行物に記載された発明

- ・頒布された刊行物
  - 刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図書その他これに類する情報伝達媒体を言う。
  - 頒布とは、上記のような刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることを言う。
- ・刊行物に記載された発明
  - 「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。

4. 4 進歩性があること

1) 特許法の規程(特29条第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。

2) 条文解釈のポイント

- 「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」(「当業者」とは何か？
- a. 当該技術分野の出願時の技術常識を有する。
  - b. 研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができる。
  - c. 材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮できる。
  - d. 出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる。

4. 5 最先の出願人であること(特39条)

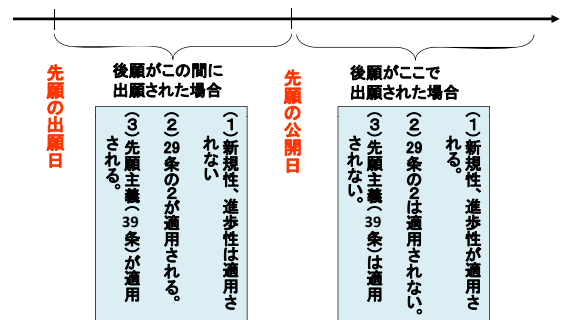
1. 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2. 同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めたるの特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許をうけることができない。
5. 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。  
注:ただし、公開されていれば公知文献として後願排除効を持つ。

4. 6 先願に記載されていないこと(特29条の2)

特許出願に係る発明が、当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって、当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開公報又は実用新案掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案と同一であるときは、その発明については特許を受けることができない。

ただし、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が同一の者であるときは、この限りでない。(発明者が同一である場合も除かれる)

図表 先後願関係と特許要件の適用



#### 4.7 「特許を受けることができない発明」でないこと

特許を受けることができない発明の基準

##### (1) 公序良俗関係

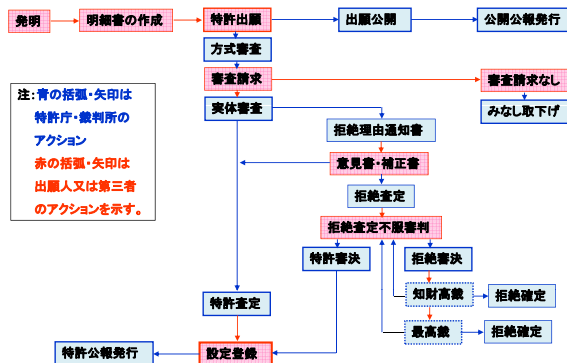
- ① 発明の本来の目的が公序良俗を害するもの
- ② 発明の本来の目的が公序良俗を害するものではないとしても、何人も極めて容易に公序良俗を害する目的に使用する可能性を見出すことができるもの

##### (2) 公衆衛生関係

- ① 公衆の衛生を害するおそれが明らかなもの。
- ② 有用であるが、使用によっては害を及ぼす可能性のあるものは、害を除去できる場合は特許を受けることができる。

19

#### 5. 特許取得までの手続き



20

#### 5.1 特許出願ができる者

##### 1) 発明者

- ・発明者は、発明をすることにより、**特許を受ける権利**を取得する(特29条1項)。
- ・他人の発明を盗んで発明者と称して特許出願すること(冒認出願)は許されず、特許が付与された場合は無効となる(特123条1項6号)。
- ・発明者は特許を有する権利とともに、その名の特許証に記載される権利を有する。
- ・発明が共同でなされたときは、共同者全員が発明者であり、特許を受ける権利を全員で共有する。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(特38条)。

##### 2) 承継人

- ・特許を受ける権利は、契約又は相続その他の一般承継により移転することができる(特33条)。

21

#### 5.2 国内優先権制度

##### 1) 特許法の規程(特41条)

特許を受けようとするものは、その特許出願に係る発明について、その者が特許を受ける権利を有する特許出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

##### 2) 趣旨

研究開発の段階を追って生み出される発明を一連のものとしてまとめ、漏れのない権利の取得を可能にするための制度。

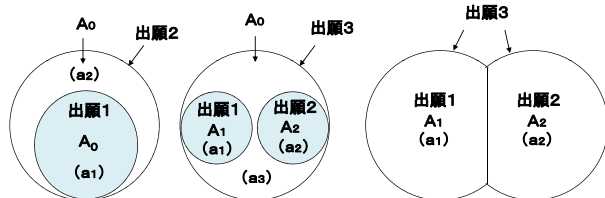
##### 3) 国内優先権主張の要件

- ① 先の出願の出願日から**1年以内**にあとの出願がなされること。
- ② 優先権を主張するあとの出願(優先権主張出願)の際に、**先の出願が**、放棄・取り下げ・却下されておらず、査定・審決が確定していないこと。
- ③ 優先権主張出願の出願人が出願時に**先の出願人と同一**であること。

22

図表 国内優先の利用のタイプ

1. 実施例補充型
2. 上位概念抽出型
3. 出願の単一性利用型



注:Aはクレーム、aは実施例を表す。

23

##### 3) 国内優先権主張の効果

- ① 優先権主張出願をした発明のうち、先の出願の願書に最初に添付した明細書または図面に記載された発明は、**先の出願のときに出願されたものとみなされる**(特41条2項)。  
例えば、新規性、進歩性、新規性喪失の例外、先願主義  
なお、先の出願に基づいて優先権主張出願をした場合は、先の出願はその出願日から1年3ヶ月を経過したときに取り下げたものとみなされる(特42条1項)。
- ② **存続期間は優先権主張出願の出願日から起算されるので実質的に約1年延長されることになる。**

24

### 5.3 出願公開

#### 1) 特許法の規程(特64条)

特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報を発行したものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。

#### 2) 出願公開の効果

##### ① 補償金請求権の発生

- ・公開に伴う模倣の発生から出願人を保護することを目的とする。
- ・補償金請求権を行使するためには、侵害者に対して警告を行うことが必要。ただし、補償金請求権の行使ができるのは、特許権の設定登録後であり、かつ登録の日から3年間。(特65条5項)

##### ② 情報提供

- ・出願公開があったときは何人も特許の有効性に関する情報を提供できる。

25

### 5.4 出願審査の請求

#### 1) 特許法の規程(特48条の3)

- ・特許出願があったときは、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。
- ・出願審査の請求ができる期間内に、出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は取り下げたものとみなす。

#### 2) 関連の制度

##### ① 優先審査制度

- ・出願公開後に第三者が特許発明を実施している時に請求可能。
- ・出願人、第三者とも請求可能。

##### ② 早期審査制度

- ・出願人が、実施しているか、外国出願しているか、大学、公的研究機関またはTLOであるか、中小企業または個人である場合、請求できる。

26

### 5.5 審査の手続き

#### 1) 1回目の審査と最初の拒絶理由

- ・出願審査の請求があると審査官による審査が行われる(特47条)
- ・審査官が拒絶の理由(別表参照)を発見しないときは特許をすべき旨の査定を行う(特51条)。
- ・審査官が拒絶理由を発見した時は特許出願人に拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与える(特50条)。

#### 2) 出願人の対応

- ・審査官の認定を覆すために、**意見書**を提出し、必要に応じて
  - ・**補正**
  - ・**証拠の提出(実験成績証明書等)**を行う。
- ・この間に分割の手続きを行うこともできる(特44条)。
- ・出願人が何らの応答も行わなければ、拒絶査定となる(**戻し拒絶**)。

27

#### 3) 2回目の審査

- ・意見書により、審査官の認定が覆れば、特許査定となり、認定が覆られなければ拒絶査定となる。
- ・補正が行われた場合には、補正後の明細書について審査を行い、認定が覆れば特許査定となり、覆らなければ拒絶査定となる。

#### 4) 最後の拒絶理由通知

- ・**最初の拒絶理由に対して補正が行われ、審査官が指摘した拒絶理由が解消したとしても、補正された発明になお拒絶理由があると判断された場合(例えば、新規事項の追加、新たな新規性・進歩性の欠如等)、2回目(最後の拒絶理由通知)を出す(最後であることは拒絶理由通知書に明示される)。**

#### 5) 最後の拒絶理由に対する出願人の対応

- ・最初の拒絶理由に対する対応と基本的には変わりがないが、クレームの補正については大幅な制限が加わる。

28

#### 6) 最後の拒絶理由通知後の審査

- ・補正が要件違反であれば、補正を却下し、拒絶査定を行う。
- ・補正を受け入れた場合には、補正後の明細書を検討し、拒絶理由が解消していれば特許査定を行い、解消されていなければ拒絶査定を行う。

29

#### 図表 拒絶理由(特49条)

##### 1. 特許要件に係る理由

- ① 産業上利用できる発明でない(29条1項柱書)
  - ② 新規性がない(29条1項)
  - ③ 進歩性がない(29条2項)
  - ④ 先願に記載されている(29条の2)
  - ⑤ 最先の出願人でない(39条)
  - ⑥ 特許を禁じられた発明に該当する(32条)
- ##### 2. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件に係る理由
- ① 「特許請求の範囲」の記載不備(36条6項)
  - ② 「発明の詳細な説明」の記載不備(36条4項)
    - ・「発明の詳細な説明」の実施可能要件の記載不備(36条4項1号)
    - ・「発明の詳細な説明」の文献公知発明の記載不備(36条4項2号)(無効理由ではない)
- ##### 3. 出願の単一性の要件を欠く(特37条) (無効理由ではない)

30