

第4回

平成29年10月4日

特許要件

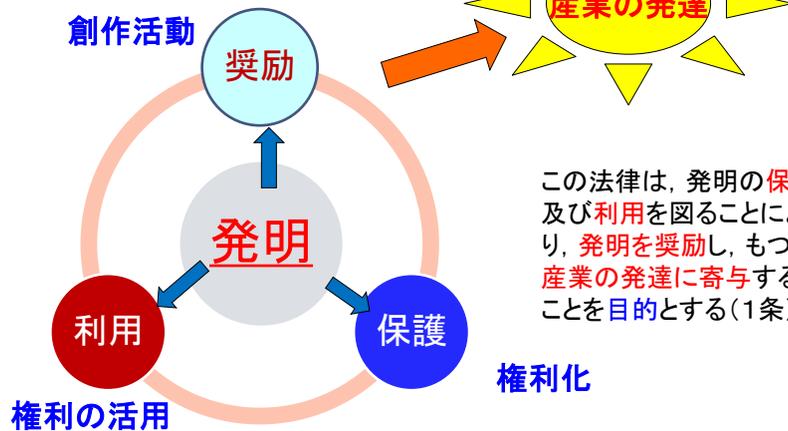
白鷗大学
杉山 務

29年度4【知的財産法】杉山 務

特許制度（パテント）



特許法の目的



1

29年度4【知的財産法】杉山 務



4 容易に考えつかない

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, 特許を受けることができない

公知の発明から容易に発明することができた発明は保護されない《進歩性》

•判断

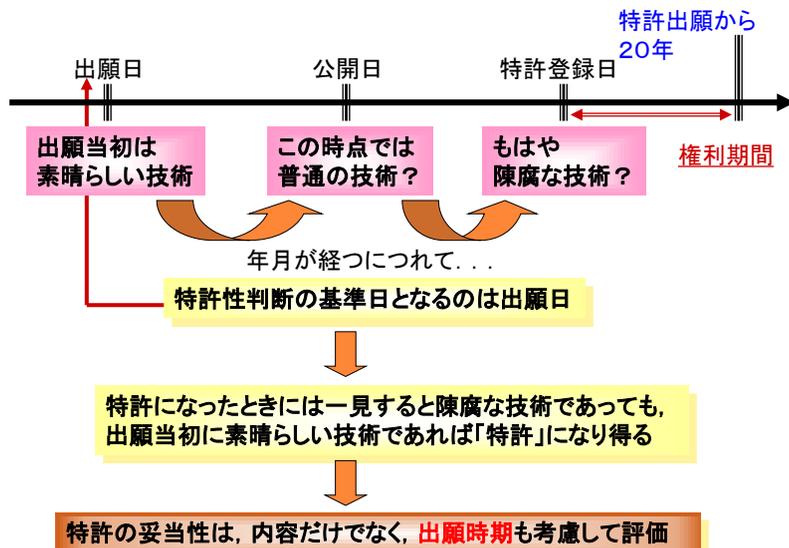
- 判断の基準日: 出願の時
- 判断の基準レベル: 当業者の技術水準

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

3

29年度4【知的財産法】杉山 務

新規性・進歩性判断の基準日



4

29年度4【知的財産法】杉山 務

5 最先の出願

同一の発明について異なった日に2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

・先願主義

ダブルパテント排除

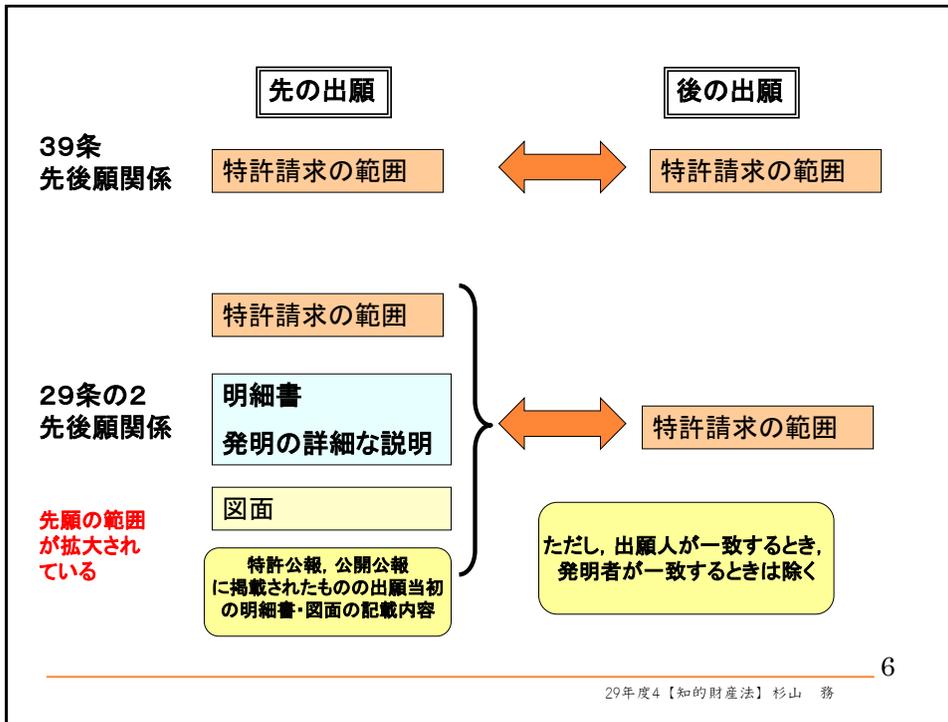
特許請求の範囲の記載で判断
(出願書類に記載して限定した特許権を請求する範囲)



※ 大正10年法までは先発明主義を採用

5

29年度4【知的財産法】杉山 務



39条(先願)

同一の発明について異なる日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみと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つたときは、特許出願人の協議により定められた一の特許出願人のみと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受けることができない。

この条文は、非常に分かり難いですが、読みこなしてください。

29条の2<拡大先願>

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二百二十三号)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。

8

29年度4【知的財産法】杉山 務

まとめ・特許になる発明とは

産業として実施できる

新しい
(新規性)

- × 公然と知られた発明(発表, TV放映)
- × 公然と実施された発明(販売)
- × 刊行物に記載された発明(特許公報, 論文, 書籍, インターネット)

容易に考え出すことが
できない(進歩性)

- ☆当業者が容易に考えつかない発明

明細書の記載は規定
どおり

- ☆当業者が実施可能な程度まで技術内容の記載を義務づけ

その他

- ☆先に出願されていないか
- ☆反社会的な発明でないか

9

29年度4【知的財産法】杉山 務

ま と め



ご清聴 ありがとうございました。

杉 山 務

5回(6日:金)は, 特許を受けることができる者は。発明者, 冒認, 職務発明

10

29年度4【知的財産法】杉山 務

特許要件（29条）¹

- (1) 発明であること ⇒ 第2回
- (2) 産業上利用性 ⇒ 第3回
- (3) 新規性（29条1項）世界公知 ⇒ 第3回
 - ・新規性喪失の例外

(4) 進歩性（29条2項）

出願時点においてその技術分野における者が容易に考え出せる発明は、特許とならない。

既にある技術を少しだけ変更した発明が権利となると、権利が乱立し、何を製造しても権利侵害といわれることが多くなり、経済活動が制限されることとなる。

容易に考え出せるか否かは、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（当業者）の視点を基準として判断

*** 新しいものをすべて特許権とすると、従来の技術とわずかな違いしかないものが権利となり、技術の公開により産業の発達に寄与する制度の目的を達することにならない。加えて、世の中にはおびただしい数の特許の権利が生ずることとなると、権利の乱用が懸念される。

特許制度は権利を取得することが目的でなく、その権利を利用して産業の発達に寄与することによって、始めて目的を達成するものであるから、権利の活用が有効にできない場合、制度そのものが破たんを来すこととなる。

その分野の技術者が容易に思いつく発明まで権利が成立すると、権利行使されるおそれがあり、製品をつくるのが困難になるばかりでなく、防衛的な意味で自分も権利を取ろうとし、大量の出願が特許庁に押し寄せることとなり（これを「パテントフラッド：特許の洪水」ともいう。）、審査に遅延が生じ権利を設定することに非常な時間を要することは、健全な制度の運営がいかなくなることを意味する。

なお、進歩性と言う用語を用いていることが、技術的な進歩を意図しているわけではなく、従来技術と比して当業者が容易に発明できなければ進歩性があるとしており、技術的な評価が従来の技術と同じか、たとえそれが退歩発明であっても、当業者が容易に発明できたことを審査官が説明できなければ、特許となる。

現実的な審査においては、退歩発明が特許されることはない。技術進歩の過程を考えると、出願当時当然に知られていた技術と考えることが適切であるとして拒絶理由が発せられる。日用品でない場合は「初学者によく知られた技術である」などの表現も用いられる。

判決においても「当該技術は当裁判所において顕著な事実である」として、特に証拠を提示しない場合がある。

(5) 最先の出願であること：先願（39条²、29条の2）

特許権は独占排他権なので、同じ特許権が複数存在することは混乱を招くので、最も早く出願した者にのみ特許権を付与（先願主義）

異なる日に発明された場合は、どちらが早いか判断が容易だが、同じ日の場合は判断が困難なので、出願人同士が協議し、決められた者のみが権利を取得でき、決まらない場合は、だれも権利を取得できない。この場合は、独占権は付与されないから、出願していない者も含め誰でもが実施できる。

先願の地位は、出願の取下、放棄³及び拒絶査定³の確定により消滅

¹（特許の要件）

第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

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 **39条**（先願） 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、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つたときは、特許出願人の協議により定めた一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受けることができない。

³ 取下と放棄で効果の違いは、特許法上ない。以前は、放棄には先願権が残り、取下では先願権が残らないという効果の違いがあつたが、現行法では放棄にも先願権が残らない扱いとなつた。平成10年改正39条5項参照

また、先に出願した発明が公開されると、その公開前からの他人の出願は、世の中になら新しい発明を公開せず、産業の発達に寄与することにならないから、特許を受けることができない。(拡大先願)⁴

この場合は、出願人又は発明者が同一の場合は、本人が公開したものだから適用されない。出願人は、後の出願の時に同一であることが必要である。

(6) 明細書の記載 (36 条) ⇒ 第 3 回
発明の単一性 (37 条)

(7) 「公序良俗」に反しないもの (32 条)⁵

どこまでが公序良俗に反するかは、時代とともに変化する基準でもあるから判断が難しいこともある。その例として多いのが「登録商標」である。「登録商標」を普通名称のように特許庁が発行する公報に掲載することは、商標の宣伝効果だけでなく、登録商標の希釈化につながることであり、公開には注意が必要とされる。その他に数としては多くはないが、政治的な意見・主張の類もあれば、猥褻なものもある。

① 発明の本来の目的が、公序良俗を害するもの

例. 紙幣偽造機械, 金塊密輸用ベスト, アヘンを吸う器具等

この例においては、出願書類の記載方法により、公序良俗違反として拒絶されなくなる。

例えば、紙幣偽造機械は「紙幣製造機械」、金塊密輸用ベストは「金塊運搬用ベスト」、アヘンを吸う器具は「麻醉薬吸引器具」とすることが考えられる。

<参考> 盲人のために識別を可能とするため、パンチ孔を穿った紙幣⁶

←公序違反にならないとする高裁の判決

② 公衆の衛生を害するおそれのあるもの

例. 使用時に一酸化炭素が発生するおそれが明らかなガス調理器具

【問】 次の問に答えなさい。⁷

Q: 同一発明について同じ日に二つの特許出願があったときは、だれが特許を受けることができるか。

Q: 同一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、だれが特許を受けることができるか。

⁴ **29 条の 2** <拡大先願>

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二百二十三号）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。

⁵ （特許を受けることができない発明）

三十二条 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。

⁶ S61.12.25 東京高裁昭和 59(行ケ)251 実用新案権 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、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

⁷ 39 条 2 項