

特許の活用

松 井 志菜子*

Use of patent.

Shinako MATSUI*

Key words : 知的財産立国、特許制度、出願と審査

1. はじめに

2002年、わが国は知的財産立国を掲げた。国土が狭く、人口密度の高い日本。天然資源がほとんど無い日本。日本が、今後、世界の中で生き残る道は、知的資源の活用である。政府も、政策的に、知的活動の奨励、人材育成、知的財産の価値の認識を促している。

2002年11月27日、知的財産基本法が成立し、わが国の産業の国際競争力を強化し、活力ある経済社会を実現していこうというものである。技術開発や研究開発、知的創造活動を活性化し、その成果を知的財産として保護し、戦略的に、知的財産を活用しようとする政策である。①知的財産の創造の推進 ②知的財産の保護の強化 ③知的財産の活用の促進 ④知的財産関連人材の養成と国民意識の向上を目標とする。知的財産の保護のための制度や環境の整備の一環として、知的財産高等裁判所の創設も行なった。

産業界は、企業間の競争だけではなく、経営戦略としても、知財専門の部署を設けるなど積極的な知的財産の活用に入力している。また、大学や研究機関は、従来、知的活動に専念し、優れた研究成果を出しても、営利活動や製品化とは無縁であった。しかし、企業との連携や協定によって、知的創造サイクルの活用に乗り出している。大学知的財産本部や TLO (Technology Licencing Organization 技術移転機関) である。研究開発への意欲、投資した費用の回収、次なるステップへの資金確保である。

原稿受付：平成19年5月23日

*長岡技術科学大学経営情報系

知的財産は、知的創造物、財産的価値を有する形のない無体物という情報である。そのため保護は難しい。模倣が容易である。すなわち、模倣品や類似品の生産、販売、真正品の価値や信用のただ乗りは容易である。模倣者は、真の創造者よりも、経済的な利益を短期間に得ることができる。取締りは、イタチゴッコという側面もある。

世界で起きている知的財産権に関する紛争は熾烈である。訴訟に負ければ、膨大なペナルティを科される。遡及もありうる。時間的なスピードも加速し、秒単位の競争である。条約や協定を次々と制定し、加盟国も増えている。国を跨ぐ争いに、企業の知的財産部門や法務部門のしっかりした組織は、専門知識、法律知識を有する人材を揃え、攻防している。しかし、中小企業、個人企業、個人、研究機関も、当事者となりうる。どの様に、軋轢なく、知的活動を推進するかは、経営者の手腕、従業員、研究者、一人一人の意識に拠るところが大きい。

2. 知的財産権

知的財産権制度は、知的創造活動によって生み出したものを、創作した人の財産権として保護する制度である。

知的財産基本法の第2条第1項は、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のあるものを含む。）、商標、商号その他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事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう、と規定する。更に、第2条第2項において、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、と規定する。

3. 知的財産権の種類

知的財産権には、①知的創造物に関する権利、②営業標識に関する権利、③その他がある。

①知的創造物に関する権利は、知的創造活動の成果物という知的財産の創作意欲の促進を目的とした権利である。発明（技術思想の創作）に対する特許権、考案（物品の形状、構造、組み合わせに関する小発明）に対する実用新案権、

工業デザインなどの意匠権、文学、学術、美術、音楽などの著作物に対する著作権（狭義）、実演、レコード、放送などの著作隣接権⁽¹⁾、回路配置権、植物新品種、企業秘密などがこれに該当する。

(1) 狭義の著作権と著作隣接権とを併せて、広義の著作権という。

②営業標識に関する権利は、営業上の信用（標識）維持、営業標識を目的とする。営業標識は、経済社会における企業と消費者とを結びつけるものである。どのような企業が、市場に流通する商品やサービスを提供しているのか。どのような品質や機能を備えたものを提供しているのか識別を可能にするものである。この営業標識の保護は、企業の信用を維持すると同時に、消費者の利益を保護することにも繋がる。経済社会、流通社会の競争を維持し、企業と消費者間の信頼を確保できる。商標、サービスマークを保護する商標権、商号権、不正競争を禁止する不正競争防止法関連などが、これに該当する。

③その他には、例えば、民族や地域固有の文化や習俗、慣習、知識の集積など、地域コミュニティや特定の民族が、創作し、伝承してきた有形・無形の文化資産、すなわち、フォークロアや、印刷文字の書体（タイプフェイス）、漫画やアニメ、映画、絵本のキャラクター、著名人や有名人の氏名や肖像（パブリシティ⁽²⁾）などがある。

(2) パブリシティ権は、著名人や有名人の氏名や肖像が持つ顧客の吸引力である。これは本人が独占的に支配する財産的権利であり、経済的な利益や価値を生み出すものである。

4. 知的財産権の関連法

知的創造活動の成果物である知的財産を、独占する権利が、知的財産権である。知的財産権は、知的財産権法に基づき発生する権利である。

特許権は特許法、実用新案権は実用新案法、意匠権は意匠法、著作権は著作権法、回路配置権は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく権利である。植物新品種は種苗法、企業秘密は、民法、刑法、不正競争防止法が規律する。商標権は商標法、商号権は商法、不正競争防止法関連は不正競争防止法に基づく権利である。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び植物の新品種育成者権は、絶対的な独占権である。権利を侵害する誰に対しても主張できる排他的な強い支配権である。他方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益は、他

人が別個に創作したもの（依拠していなければ）、そして、その後、一定の要件を充足すれば、たとえ同じものを創作したとしても排除には及ばないし、自分にも他人にも、権利が生じる相対的な独占権である。

5. 産業財産権制度

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を産業財産権という。特許庁の管轄である。

産業財産権制度は、産業の発展を図ることを目的とする。研究開発した技術思想の創作や、新しく考案したデザインなどに対して、独占権を与えることによって、模倣品や類似品の生産、販売、真正品の価値や信用のただ乗りを防止し、更なる技術開発、研究開発への動機付け、取引を巡る信用を維持しようというものである。特許庁に出願し、権利を登録することによって、権利者は、一定期間、独占的に実施できる権利を得る。

知的財産自体は、公開することによって、共有し合い、相互に競争し合うことで、産業の発展、科学の推進、技術の向上を目指すものである。二重の研究や、研究開発の無駄を省き、効率的に、目標を推進しようというものである。

しかし、新しい発明（技術思想の創作）や新しい考案に、一定期間の独占権という特権を付与するのは、発明（技術思想の創作）などの知的財産が、知的創造、情報であるため、他人に真似される虞があるからである。発明者は、長い時間をかけ、研究の費用を投資して得た発明を、ただ使われたのでは報われない。開発研究費を回収し、次の特許発明につながる研究開発に充てるためにも、権利化し、権利を独占することによって、特許発明の使用料を得ることは必要である、また、特許権は、財産として譲渡できる。知的創造サイクルである。

6. 権利期間

知的財産に関して発生する権利は、登録があるか否か、審査があるか否かによって、権利の強さ、権利の発生や維持のための社会コストが変化する。

特許権の所管は、特許庁である。自然法則を利用した高度な技術的思想の創作⁽³⁾に対し、出願日から20年間の保護がある。

実用新案権の所管も、特許庁である。物品の形状、構造又は組合せに係る自然法則を利用した技術的思想の創作、考案⁽⁴⁾に対し、出願日から10年間の保護がある。

意匠権の所管も、特許庁である。意匠は、視覚を通じて美感を起こさせる物

品（含、物品の部分）の形状、模様、若しくは、色彩、又は、これらの結合⁽⁵⁾に対して、設定登録の日から20年間の保護がある。

著作権の所管は、文化庁である。創作的に、思想又は感情を表現した著作物、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの⁽⁶⁾を、周知のペンネームを含む実名の著作物の創作時点から、作者の死後50年間保護する⁽⁷⁾。無名やよく無名のペンネームの著作物の場合には、公表後50年、あるいは、死後50年経過が明らかでない場合にはそのときまで保護する。映画の保護期間については、平成16年（2004年）1月から、公表後70年、創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年となった。

回路配置権の所管は、経済産業省である。半導体集積回路は、半導体材料、若しくは、絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、電子回路の機能を有するトランジスター、その他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品⁽⁸⁾である。回路配置利用権の設定登録日から10年間の保護である。

植物新品種の所管は、農林水産省である。農林水産植物、すなわち、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培する種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物や、農林水産植物の個体である植物体の新品種⁽⁹⁾に対して、登録日から25年間、樹木に関しては30年間の保護である。

営業秘密の所管は、経済産業省である。企業の公正な競争の確保と、企業秘密やノウハウの保護に対する保護による、国民経済の健全な発展を目的⁽¹⁰⁾とする。

商標権の所管は特許庁である。文字、図形、記号、若しくは、立体的形状、若しくは、これら⁽¹¹⁾の結合、又は、これらと色彩との結合⁽¹²⁾を、設定登録日から10年間保護する。但し、更新が可能であり、半永久的な権利である。

商号権の所管は、法務省⁽¹³⁾である。商人が、取引上、自己を表示するために用いるものである⁽¹⁴⁾。

(3) 特許法（定義）

第2条 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。

(4) 実用新案法（目的）

第1条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

（定義）

第2条第1項 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

(5) 意匠法（目的）

第1条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

（定義）

第2条第1項 この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起させるものをいう。

(6) 著作権法 (目的)

第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
- 二 著作者 著作物を創作する者をいう。
- 三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること（これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。）をいう。
- 四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
- 五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの（音をもつばら影像とともに再生することを目的とするものを除く。）をいう。
- 六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
- 七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
- 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信（有線電気通信設備で、その一部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内）にあるものによる送信（プログラムの著作物の送信を除く。）を行うことをいう。
- 八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
- 九 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
- 九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
- 九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
- 九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの（放送又は有線放送に該当するものを除く。）をいう。
- 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
 - イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置（公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分（以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。）に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。）の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
 - ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続（配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。）を行うこと。
- 十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
 - 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
 - 十の三 データベース 論文、数値、数値、図形その他の情報の集合体であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
- 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

特許の活用

- 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
- 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
- 十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
- 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に複製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
- イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
- ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
- 十六 上演 演奏（歌唱を含む。以下同じ。）以外の方法により著作物を演ずることをいう。
- 十七 上映 著作物（公衆送信されるものを除く。）を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
- 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること（実演に該当するものを除く。）をいう。
- 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
- 二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法（次号において「電磁的方法」という。）により、第十七条第一項に規定する著作物人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権（以下この号において「著作権等」という。）を侵害する行為の防止又は抑止（著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。）をする手段（著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。）であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送（次号において「著作物等」という。）の利用（著作人又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作物人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。）に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
- 二十一 権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作物人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利（以下この号において「著作権等」という。）に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの（著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理（電子計算機によるものに限る。）に用いられていないものを除く。）をいう。
- イ 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
- ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
- ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
- 二十二 国内 この法律の施行地をいう。
- 二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
- 2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
- 3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的效果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
- 4 この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製法方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
- 5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
- 6 この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
- 7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音

され、又は録画されたものを再生すること（公衆送信又は上映に該当するものを除く。）及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること（公衆送信に該当するものを除く。）を含むものとする。

- 8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする
- 9 この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

(7) (保護期間の原則)

第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

- 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後（共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。）五十年を経過するまでの間、存続する。

(無名又は変名の著作物の保護期間)

第52条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

- 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 - 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
 - 二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
 - 三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

(団体名義の著作物の保護期間)

第53条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年（その著作物とその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年）を経過するまでの間、存続する。

- 2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
- 3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

(映画の著作物の保護期間)

第54条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年（その著作物とその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年）を経過するまでの間、存続する。

- 2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
- 3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

(8) 半導体集積回路の回路配置に関する法律（目的）

第1条 この法律は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。

- 2 この法律において「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。

特許の活用

3 この法律において回路配置について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為
- 二 その回路配置を用いて製造した半導体集積回路（当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。）を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為

(9) 種苗法（目的）

第1条 この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。

（定義等）

第2条 この法律において「農林水産植物」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、した類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。

2 この法律において「品種」とは、重要な形質に係る特性（以下単に「特性」という。）の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができることができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいう。

3 この法律において「種苗」とは、植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。

4 この法律において「加工品」とは、種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であつて政令で定めるものをいう。

5 この法律において品種について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

二 その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為（育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。）

三 その品種の加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為（育成者権者又は専用利用権者が前二号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。）

6 この法律において「指定種苗」とは、種苗（林業の用に供される樹木の種苗を除く。）のうち、種子、孢子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水産大臣が指定するものをいい、「種苗業者」とは、指定種苗の販売を業とする者をいう。

7 農林水産大臣は、農業資材審議会の意見を聴いて、農林水産植物について農林水産省令で定める区分ごとに、第二項の重要な形質を定め、これを公示するものとする。

(10) 不正競争防止法（目的）

第1条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(11) 種苗法（目的）

第1条 この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。

(12) 商標法（目的）

第1条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

（定義等）

第2条第1項 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

(13) 商法（商号の選定）

第11条 商人（会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。）は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

2 商人は、その商号の登記をすることができる。

（他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止）

第12条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

(14) 種苗法（目的）

第1条 この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。

7. 特許制度、実用新案制度

特許と実用新案とは、どこが異なるのであろうか。

特許法第1条は、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、と規定する。

発明や考案は財産ではあるが、形がない無体物である。有体物の様な物理的な占有は不可能である。他人の頭に入れば、いつでも自分の発明や考案として、使用することができる。

特許制度は、研究開発に時間と費用を掛けた発明者に対し、一定期間、一定の条件の下、発明（技術思想の創作）に、独占的な権利である特許権を与えることによって、発明の保護を図る制度である。発明から生産開始に要する時間と費用も掛る知的創造物を保護することで、知的創造者、先行者の利益を保護する制度である。

同時に、発明を一般公衆に公開し、知的創造物を利用する機会を与えることによって、国民経済の健全な発展、産業や文化の発展、公衆の利益、需要者の利益の保護に供しようとするものである。新しい技術を有効利用し、人類共通の財産として、役立てようとするものである。

実用新案制度は、特許制度と目的は同じである。保護の対象を、物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限定する。特許制度において、保護の対象となる方法や化学的組成物は、実用新案登録の対象とはならない。実用新案は、特許権の実体審査を伴う審査主義と異なり、出願書類の記載不備などの方式審査、基礎的要件の審査のみ行い、登録によって完成する。実務的には、特許による保護の対象となるような発明の場合であっても、実用新案として、登録することもある。なぜならば、実用新案制度は、実体審査を経ずに、登録に必要な一定の要件を満たす場合に、実用新案として、権利付与を行うものであるからで

ある。実用新案制度は、早期の権利化の必要性、要望に応え、短いライフサイクル製品に対する権利の保護を実現したものである。

8. 特許権の取得

特許権を取得するためには、特許出願をしなければならない。出願に必要な書類は、願書、特許請求の範囲、明細書、必要な図面、要約書である。これらの書類を、書面、または、電話回線やインターネットを介する共同利用端末（パソコン）を使用する電子出願で提出する。

願書は、発明者や出願人を記載し特定する。特許請求の範囲は、権利を請求しようとする発明を特定する事項を記載する。明細書には、発明の内容を表示する名称、発明の内容を明確、詳細に表す説明、図面が必要な場合には、図面と簡単な説明を記載する。必要な図面は、発明の内容を明確、詳細な理解するのに必要な場合に添付する。要約書は、発明全体を要約し、簡潔に発明の重要点を示したものである。

9. 特許出願の手続きの流れ

特許出願の手続きの流れは、以下の通りである。

①発明が完成した後、特許出願をすると、出願番号の通知がくる。

②出願書類が、手続的、形式的な要件を具備しているか否かの方式審査を行なう。不備がある場合には、特許庁長官名による出願書類の不備を補正するよう手続補正指令書を送付する。この補正命令に対し、手続補正書を提出しなければ、却下処分となる。手続補正書を提出すれば、出願審査請求を経て、実体審査に進む。但し、出願書類に重大な不備のある場合には、補正を命ずる手続補正指令書も送付せず、却下処分となる。また、明細書の添付がない、出願人の名前が不明などの場合には、弁明書提出の機会もある。

③出願から1年6カ月後には、公開特許公報に載り、出願公開となる。公開特許公報に載ることによって、誰でもが、発明（技術思想の創作）の内容を知ることになる。

④出願から3年以内に出願審査請求をする。出願すると、自動的に審査にな

る訳ではないので注意が必要である。出願審査請求をしなければ、出願を取り下げたとみなされる。

わが国は、特許に関する出願が多い。しかし、審査機関である特許庁は、審査官の数が少ないため、実体審査に時間が掛かっている。特許権を取得するために出願するが、出願審査請求期間の3年の間に、現実的には、実施価値が低い発明（技術思想の創作）であることが判明、あるいは、出願後の技術の進展や研究開発のために、権利化の必要性がなくなることもある。権利化の必要性がない発明（技術思想の創作）をも審査することは効率が悪い。真に権利化を希望する出願だけを審査しようとするのが、出願審査請求である。

⑤早期審査制度

諸般の事情によって、権利化を急ぐ発明（技術思想の創作）の場合には、審査手続を行なう制度がある。早期審査に関する事情説明書を提出し、通常の出願よりも優先した審査を請求する。

諸事情とは、出願人自身や実施権者が、その発明を、既に実施している場合。日本以外の他国にも出願している場合や、PCT 国際出願⁽¹⁵⁾ が国際段階にある場合である。特許出願人が、公的な研究機関、教育機関、承認や認定を受けた TLO（技術移転機関）である場合。特許出願人が個人や中小企業である場合などである。

(15) 特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）は、特許出願の受付、先行技術調査及び審査に関する合理化を主たる目的とする。パリ条約の締約国に開放した特別協定である。加盟国は、2005年で125カ国である。PCT 締結前のパリ条約は、各国別の方式や言語で出願し、各国の特許庁も、別々に審査していた。重複の出願と審査を効率化するため特許協力条約（PCT）は、出願の方式を統一し、1970年6月19日にワシントンにおいて採択した。

⑥優先審査制度

権利化を急ぐ場合として、出願公開後に、特許出願人以外の第三者が、出願発明を事業化している場合がある。特許出願人が、優先審査に関する優先審査を請求する。優先審査の必要性が高い場合、また、特許庁長官が認めた場合に、通常の出願に優先して、速やかに審査手続きが行われる。

審査の結果を早く知りたい場合、例えば、特許出願人から警告を受けた第三者も、事情説明書を提出し、優先審査を請求し、審査結果を早く知ることができ

⑦実体審査は、出願審査請求の後に行なう。審査官は、発明（技術思想の創作）を理解し、先行技術や文献などデータ調査を行う。新規性や進歩性等の特許要件を充たすと判断したときには、特許査定となり、特許を付与する。

しかし、特許を付与できないと判断した場合には、拒絶理由通知書を送付する。特許出願人は、この拒絶理由通知書に対して、放置すれば、特許庁の拒絶理由に承服したことになる。また、拒絶理由通知書に対して、承服できないときには、出願人の意見を述べる書類（意見書）を提出する。あるいは、拒絶理由の解決のため、または、明細書の記載不備などがある場合には、明細書や図面、特許請求の範囲などを補正する補正書⁽¹⁶⁾を提出する。平成18年の法改正によって、拒絶理由通知を受けた後、特許請求の範囲に記載した発明を、技術的特徴の異なる別の発明に変更する補正は禁止となった（平成19年4月1日以降の出願から適用）。

意見書や補正書を提出する前に、審査が継続している期間は、審査官と直接、面接し、技術的な説明や引用文献における技術との比較や対比についての意見を述べることによって、審査官の理解を求めることもできる。

(16) 手続補正書は、特許出願後に、出願の内容を訂正するため、提出する書面である。審査官や特許庁長官からの補正指令や拒絶理由通知に対する補正や、出願内容の不備などを自ら提出する補正（自発補正）がある。審査官が、実体的審査を行う前に、出願書類の形式的事項の方式審査がある。方式的な不備がある場合、補正指令を出願人に対し通知する。出願人は、指定期間内に、手続補正書を提出し、形式的な不備を解消する。手続補正をしない場合は、出願は無効である。実体的審査は、審査官からの拒絶理由通知後、拒絶理由の解消や権利範囲減縮をするなど、特許査定（登録査定）に向け、手続補正書を提出する。例えば、特許出願の場合は、審査官が提示する従来技術との差を明確にするため、特許請求の範囲を補正し、進歩性を明確にするなどの対処が必要である。形式的な補正を除き、特許出願後、審査官の拒絶理由に対し、意見や反論を述べる書面である意見書と共に提出する場合が多い。

⑧拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定となり、実体審査は終了する。拒絶査定は、拒絶理由に該当するから、特許を付与しないという実体審査における審査官の最終決定である。

特許出願人は、拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本の送達日から30日以内に、拒絶査定に対する不服の審判を請求することができる。拒絶査定に対する不服審判請求をしない場合には、拒絶査定が確定し、救済手段はなくなる。

拒絶査定に対する不服審判請求ではなく、出願の分割、実用新案や意匠への変更出願も、権利化の選択肢である。分割出願は、二以上の発明を有する特許出願の一部を、一または二以上の新たな特許出願とすることができる出願であ

る。変更出願は、出願日の日時は変えずに、出願形式を変更することである。この出願変更に関しては、特許と実用新案登録出願間、また、特許と意匠登録出願間、実用新案登録出願と意匠登録出願間のいずれにも認めている。出願の変更の場合、元の出願は取り下げとみなされる。平成18年の法改正によって、特許査定後、及び、拒絶査定後、30日以内についても、分割出願ができるようになった（平成19年4月1日以降の出願から適用）⁽¹⁷⁾。

(17) (特許出願の分割)

第44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。

1. 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期間内にするとき。
2. 特許をすべき旨の査定（第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。
3. 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。
- 2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第41条第4項及び第43条第1項（前条第3項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。
- 3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項（前条第3項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
- 4 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第30条第4項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項（前条第3項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
- 5 第1項第2号に規定する30日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
- 6 第1項第3号に規定する30日の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

⑨特許査定となると、特許料を納付し、特許庁長官による特許登録原簿への特許権設定の登録が終了し、初めて特許権が発生する。登録後、特許証の発行がある。これは、権利書でも登録済証でもなく、榮譽的なものである。特許権の消滅は、出願から20年後である。

⑩特許登録した発明は、特許公報に記載される。特許公報には、出願人や発明者、発明（技術思想の創作）内容などの記載がある。

しかし、特許権は財産であり、権利化したものは、その後、売却や譲渡、担保化などによって、輾転流通する可能性がある。特許権の移転である。

特許公報への情報記載は、一度だけである。その後の権利関係、時間経過後

の真の権利者、権利が生きているか否か、名義人は誰かなどは、特許原簿で確認する必要がある。権利が生きているか否かというのは、特許料の納付があるか、その後、無効審判請求で特許無効の審決がなされ、特許権が消滅していないかなどを確認する必要がある。

特許権者が変わっている場合には、新しい特許権者の承諾を得なければ、たとえ発明者や元の特許権者であっても、発明を実施することはできない。

①特許無効審判制度⁽¹⁸⁾

特許無効審判請求は、特許庁の審査官の特許査定、権利付与に不服のある者は、特許権の発生後に、無効審判の請求を行うことができる。特許庁に対して、特許の無効処分を求める請求であり、何人も可能である⁽¹⁹⁾。但し、権利帰属に関する無効審判事由の場合には、利害関係人のみである。

特許査定の根拠となった新規性、進歩性を否定する文献の発掘や、当該特許発明を使用している人などの利害関係人が、特許を無効とする目的で請求することが多い。特許無効審判請求者と特許権者間の当事者間の争いである。権利付与後いつでも、特許権が消滅した後でも、請求可能である。

特許無効審判請求によって始まる無効審判は、無効請求を認める認容審決か、認めない棄却審決かである。

特許無効審判請求を認めた、すなわち、特許無効の審決の後には、特許権は遡って、初めから無かったことになる。

(18) 平成15年法改正により、平成16年1月1日から特許異議申立制度はなくなり、無効審判制度に統合した。

(19) (特許無効審判)

第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、2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。

1. その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。
2. その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
3. その特許が条約に違反してされたとき。
4. その特許が第36条第4項第1号又は第6項（第4号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
5. 外国語書面出願に係る特許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にないとき。
6. その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
7. 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

8. その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第3項から第5項まで（第134条の2第5項において準用する場合を含む。）又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。
- 2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第2号に該当すること（その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第6号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
- 3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
- 4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

⑫審決取消訴訟

特許庁の審判官が行う審決は行政処分である。審決の適法性の司法審査が、審決取消訴訟である。行政処分は、法律によって執行する。その適法性を審査するのが、裁判所である。

審決取消訴訟は、審決の違法性の有無を審理の対象（訴訟物）とする、知財高裁に対する審決取消訴訟である。審決取消訴訟は、第1審としての東京高裁の専属管轄に属する（特許法第178条第1項⁽²⁰⁾）。審決取消訴訟は、知財高等裁判所、いわゆる知財高裁の取扱う事件の大半を占める訴訟形態であり、行政訴訟である。

裁判所は、審決の手続上の瑕疵や実体上の瑕疵、すなわち、審決を違法とする瑕疵がある場合、審決を違法として取消す。

しかし、裁判所は、審決を取り消すか否かを判断することはできるが、それに対応する行政処分、すなわち、特許権付与や、特許権を無効にすることはできない。そこで審決の取消しの判決が確定したときは、特許庁の審判官に差し戻し、更に再審理を行い、審決、又は、決定の審判手続を行う（特許法第181条第5項⁽²¹⁾）。

この審判手続は準司法的性格を有する。また審判の内容が、技術的専門性が高いため、事実審の審級を1つ省略している。そのため、審判を請求できる事項については、審決を経ることなく、直接、訴えを提起することはできない（特許法第178条第6項⁽²²⁾）。

審決取消訴訟における取消判決は、拘束力を生じる点について、再度審理を担当する審判官を拘束する（行政事件訴訟法第33条⁽²³⁾）。

拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決（以下、拒絶審決）、又は、訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟における請求棄却の場合、原告（出願人又は特許権者）が請求を認容された場合に、被告、すなわち、特許庁長官が、最高裁に、上告（民事訴訟法第311条第1項）、あるいは、上告受理の申立て

(民事訴訟法第318条第1項⁽²⁴⁾)をすることができる。

無効審判の請求の認容審決（以下、無効審決）、又は、無効審判請求が不成立となった審決（以下、維持審決）に対し、不服の者が提起した審決取消訴訟においては、敗訴した当事者が、最高裁に、上告（民事訴訟法第311条第1項⁽²⁵⁾）、あるいは、上告受理の申立て（民事訴訟法第318条第1項⁽²⁶⁾）をすることができる。

特許権侵害訴訟における無効判断（請求認容判決）と特許庁の無効判断は、(1) 特許権侵害訴訟によって、特許法第104条の3⁽²⁷⁾の抗弁を排斥した請求認容の判決の確定後、特許無効審判手続において、無効審決となった場合、あるいは、(2) 特許権侵害訴訟で、上記抗弁を採用した請求棄却の判決の確定後に、特許無効審判手続において、維持審決となった場合、そのことが、特許権侵害訴訟に係る確定判決の再審事由（民事訴訟法第338条第1項第8号⁽²⁸⁾）となるかという問題がある。

キルビー判決を契機に議論が起こる。このキルビー判決事案は、キルビー特許と呼ばれる半導体装置の特許権を巡り、特許権侵害による損害賠償請求権が存在しないことの確認を請求する事案である。

キルビー判決において、最高裁（平成12年4月11日第三小法廷判決（民集54巻4号1368頁）⁽²⁹⁾）は、従来の判例を変更した。キルビー判決以降、特許権侵害訴訟において、権利濫用の抗弁を行う事例が増加した。議論は、キルビー判決における明白性の要件の撤廃の方向で収束した。

特許の無効審決確定前でも、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特に無効理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べきであり、審理の結果、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請求や損害賠償請求等は、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することで、裁判所と特許庁の進行の調整を図ろうとした。

特許の有効、無効の判断は、審決取消訴訟等を含めた無効審判手続の専権事項である。裁判所は、特許権侵害訴訟においては、特許の無効理由を直截、判断する機能を有していない。しかし、裁判所は、当該特許が無効であることが明らかである場合に限らず、無効理由の有無を判断することとし、明白性の要件を撤廃することに伴い生ずる問題の解決策を講じた。

これを前提に、キルビー判決が示した衡平の理念や紛争解決の実効性、訴訟経済等を鑑み、裁判所と特許庁との間の齟齬を解決する方向性を見出した。また、特許法を平成16年に改正した。

具体的には、特許法第168条第5項、及び、第6項⁽³⁰⁾を新設し、無効審判の合議体が、裁判所から入手した、特許権侵害訴訟における関係資料を参考に、斟酌できるようにした。また、特許権侵害訴訟継続中の無効審判を、早期に、審理することにした。当該確定判決に基づく執行が終了していた場合に、再審を認めると、法的安定性を害することになる。また、特許制度の信用にも及ぶ。他方、特許無効審判請求は、時期的な制限がないため、認める考え方もある。

特許庁と裁判所との判断の相違は深刻である。地裁における侵害論の審理が終了する前に、特許庁も迅速に審決をすることによって、その判断が、地裁の裁判官に理解を促せば、知財高裁の判断との齟齬も解消する。そこで、裁判所と特許庁との相互でのコミュニケーションが取れるようになった（特許法第168条第5項、第6項⁽³¹⁾）。

裁判所の特許権侵害訴訟と特許庁の無効審判において、特許の有効性についての判断が異なる場合、民事訴訟法上の再審事由になるかが問題となる。

特許庁の無効審判において、特許は無効にされるべきものと認められるときは、裁判所の特許権侵害訴訟において、特許法第104条の3第1項⁽³²⁾の規定による主張が認められ、その後、特許無効審判の請求が不成立であるという審決となる場合、裁判所の特許権侵害訴訟の判決の基礎となった行政処分（特許査定処分）に、変更は生じていない。裁判所の判決における理由中の判断は、特定の行政処分（審決等）に公定力ものではなく、特許が無効審決の確定によって、無効となるまでは、有効であることを前提としながらも、特許権の行使を制限するか否か、という法律問題についての、別の訴訟物に関する判決の帰趨の問題である。特許権者が、裁判所における特許権侵害訴訟において、敗訴したことは、弁論主義の原則の下における当事者の主張、立証活動の程度に応じた、訴訟状態に基づく、自由心証主義による判断の結果であり、既判力の抵触がない以上、民事訴訟の再審事由とはならない。

反対に、特許権侵害訴訟において、特許法第104条の3第1項の規定による主張が認められず、その後、特許庁の特許無効審判の請求を認める旨の審決が出た場合、裁判所の特許権侵害訴訟の判決の基礎となった行政処分に変更が生じることになり、民事訴訟の再審事由となる（民事訴訟法第338条第1項第8号⁽³³⁾⁽³⁴⁾）。

(20)（審決等に対する訴え）

第178条 審決に対する訴え及び審判又は再審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。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

特許の活用

- 3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
 - 4 前項の期間は、不変期間とする。
 - 5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
 - 6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
- (21) (審決又は決定の取消し)
- 第181条 裁判所は、第七十八條第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
- 2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第七十八條第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
 - 3 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かななければならない。
 - 4 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
 - 5 審判官は、第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。
- (22) (審決等に対する訴え)
- 第178条 審決に対する訴え及び審判又は再審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。
- 2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
 - 3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
 - 4 前項の期間は、不変期間とする。
 - 5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
 - 6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
- (23) 第33条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
- 2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
 - 3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
 - 4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。
- (24) (上告受理の申立て)
- 第318条第1項 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例（これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例）と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
- (25) (上告裁判所)
- 第311条 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
- (26) (上告受理の申立て)
- 第318条第1項 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高

裁判所の判例（これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例）と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

(27) (特許権者等の権利行使の制限)

第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。

(28) (再審の事由)

第338条第1項 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

(29) キルビー判決において、裁判所の判断は、以下の通りである。

…なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし（同法一二三条一項、一七八条六項）、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている（同法一二五条）。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、(三) 特許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、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、特許に無効理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ものと解すべきであり、審理の結果、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。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ない。大審院明治三十六年（れ）第二六六二号同三十七年九月一五日判決・刑録一〇輯一六七九頁、大審院大正五年（オ）第一〇三三号同六年四月二三日判決・民録二三輯六五四頁その他右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、いずれもこれを変更すべきである。

六 以上によれば、本件特許には無効理由が存在することが明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから、本件特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されないとして被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。右判断は所論引用の判例に抵触するものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見

解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

(30) (訴訟との関係)

第168条第5項 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

第6項 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。

(31) (訴訟との関係)

第168条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の中立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。

(32) (特許権者等の権利行使の制限)

第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。

(33) (再審の事由)

第338条第1項 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

第8号 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

(34) 「司法制度改革概説 2 知的財産関係二法/労働審判法」近藤昌昭、斉藤友嘉 商事法務 2004年 62～63頁

10. 特許要件

特許法第2条第1項によると、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である。また、特許法第2条第3項によると、発明のカテゴリーとしては、物（含プログラム等）の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明がある。

(1) 発明に係わるものとして、発明、産業上利用可能性、新規性、進歩性、拡大先願、公序良俗違反、単一性、先願主義などがある。

(2) 手続に係わるものとして、記載要件、補正などがある。

(3) 出願人に係わるものとして、冒認出願、共同出願などがある。

11. 発明に係わる特許要件（拒絶理由）何か

①発明（特許法第29条第1項柱書⁽³⁵⁾）。

保護対象は発明である。技術的な思想（アイデア）の創作であれば、原則として、発明に該当するが、自然法則自体（万有引力の法則）は、技術的思想ではないため、発明に該当しない。自然法則を利用していない経済法則や、ゲームのルールやコンピューター・プログラム言語など人為的な取り決め、数学上の公式、人間の精神活動などは、発明に該当しない。

また、天然物そのものや単なる発見も発明に該当しない。但し、天然物から分離、抽出した微生物などは該当する。

永久に作動し続ける永久機関の発明は、自然法則、熱力学第二法則に反するから、認めない。フォークボールの本人の技術訓練、鍛練による投球方法など技能も発明に該当しない。

再現率が低くても、一定の出現がある場合には、発明に該当する。例えば、御木本幸吉の真珠の育成方法は、再現率が低いですが、客観的に技術伝達が、経済発展、技術の発展、産業の発展に貢献するため、発明に該当した。平成12年2月29日 最高裁判所判決に、…「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。…この反復可能性は、「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程に関しては、その特性にかんがみ、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、とした判決がある（最高裁判所判決 平成12年2月29日 平成10(オ)1081号 損害賠償請求上告、同附帯上告事件 平成12年2月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却⁽³⁶⁾）もある。

(35)（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。

(36) 発明は、自然法則の利用に基礎付けられた一定の技術に関する創作的な思想であるが、その創作

された技術内容は、その技術分野における通常の知識経験を持つ者であれば何人でもこれを反復実施してその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化され、客観化されたものでなければならないから、その技術内容がこの程度に構成されていないものは、発明としては未完成のものであって、特許法二条一項にいう「発明」とはいえない（最高裁昭和三九年（行ツ）第九二号同四四年一月二八日第三小法廷判決・民集二三卷一号五四頁参照）。したがって、同条にいう「自然法則を利用した」発明であるためには、当事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。そして、【要旨】この反復可能性は、「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程に関しては、その特性にかんがみ、科学的にその植物を再現することが当事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。ただし、右発明においては、新品種が育種されれば、その後は従来用いられている増殖方法により再生産することができるのであって、確率が低くても新品種の育種が可能であれば、当該発明の目的とする技術効果を挙げることができるからである。四 これを本件についてみると、前記のとおり、本件発明の育種過程は、これを反復実施して科学的に本件黄桃と同じ形質を有する桃を再現することが可能であるから、たといその確率が高いものとはいえないとしても、本件発明には反復可能性があるというべきである。なお、発明の反復可能性は、特許出願当時であれば足りるから、その後親品種である晩黄桃が所在不明になったことは、右判断を左右するものではない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

②産業上利用可能性（特許法第29条第1項柱書）

特許制度は、産業政策、各国自国の産業の発展のための制度である。原則として、産業上利用可能性（特許法第29条第1項柱書）があることが必要である。タバコの喫煙方法などは、個人的なものであり、産業の発展には繋がらない。

人間に対する医療行為は、どうであろうか。人間を手術、治療、診断する方法などの医療行為は、産業上利用可能性（特許法第29条第1項柱書）がないとして、特許の対象とはなっていない。現在のわが国では、医療業の中でも、医療機器や医薬は、産業として捉えているが、人間を手術、治療、診断する方法などの医療行為は、産業としてとらえず、医師の行為は、特許の対象にはなっていない。

しかし、将来的には、審査基準の改訂の可能性もある⁽³⁷⁾。現在のところ、わが国においては、人体を拘束するものは、医療行為として除外している。

外科手術の方法について、平成14年4月11日 東京高等裁判所判決 診断方法（医療行為）事件（平成12年（行ケ）第65号）がある。審決は、本願発明は、人間を診断する方法に該当するとの認定を前提に、人間を診断する方法は、通常、医師、又は、医師の指示を受けた者が、人間を診断する方法であって、いわゆる医療行為であるから、特許法29条第1項柱書にいう産業に該当せず、したがって、本願発明は、産業上利用することができる発明に当たらない、とい

うものであった。

争点は、人間を診断する方法（医療行為）は、産業に該当するか。本願発明は、人間を診断する方法（医療行為）に該当するかであった。

裁判所の判断は、以下の通りである。

原告は、「本願発明は、手術現場で実施されれば、身体の構造・状態を計測するなどして手術を支援する方法となつて、医療行為に類似するものといえないこともない」として、本願発明が手術現場で実施される限り医療行為となるものであることを事実上認めている。一方、本願発明は、手術現場でしか実施されない、というのではなく、例えば、後日、本願発明を利用して手術を光学的に表示すれば、医学生、実習生等のトレーニング用教材又は教師の講義用教材として活用することができ、しかも、必要に応じて繰り返すこともでき、適性試験等の判定にも応用できるのであるから、「本願発明は人を診断する方法（医療行為）に該当しない」と主張するが、以下の理由から失当である。1）本願発明の利用方法として原告主張のようなものがあるとしても、それは、本願発明を構成する各工程が手術中（手術中という用語を狭義に用いる場合には、手術に先立つ段階を含む。）に行われたものを、何らかの手段により記録しておいて、これを手術後に再現して利用するだけのことにすぎない。このような利用方法があるからといって、そのことによって、本願発明が医療行為に当たることを否定することができるものではない。2）仮に、本願発明が、原告主張のとおり、手術現場でしか実施されない、というものではないとしても、逆に言えば、少なくとも、手術現場で実施されることもあるということになる。そうであれば、本願発明の特許性を検討するに当たっては、同発明は医療行為に当たるとした上で、結論を導き出さなければならない。以上から、本願発明は、これを「人間を診断する方法」と呼ぶことが相当か否かを問うまでもなく、特許性の認められない医療行為に当たることが明らかであるということができ、原告の取消事由2の主張は、理由がない。

裁判所は、医療行為は、人の生存や尊厳に深くかわり、人類のために、広く開放すべきであるとされるほど、重要な技術であるからこそ、逆に、特許の対象とすることにより、その発達を促進することが、特許という制度を設けた趣旨によく合致する、とも述べる。法改正や必要な措置を講じた上で、医療行為自体も特許対象に変更する方向性の提示である。

アメリカ合衆国の様に、医療行為、医療業務が、産業に含まれるとして、特許を取得できても、手術を治療行為で行なったときには、特許侵害にはならな

いとする考え方もある。研究開発と意欲を高めることに活用することを考えている。

また、再生医療については、産業上利用可能性（特許法第29条第1項柱書）があることが必要であると、審査基準の改訂があった。体内から採り出した皮膚の培養や、薬を創る、軟骨を培養して創るなどは、特許として認めている。

(37) アメリカ合衆国においては、手術方法も特許の対象となる。1993年パリン（Pallin）事件。白内障手術方法に関する特許で、Pallin博士がSinger博士等を訴えるという医師が他の医師を訴えた事件である。1996年バーモント連邦地裁は、Pallin博士の手術方法（特許）は、他の医師により既に行われていたとして、全ての特許は無効であると判示した。Singer博士はこの訴訟に約50万ドルの費用を使用した。

③新規性（特許法第29条第1項各号）。

公知発明に対する出願発明の客観的な新しさ、まだ世の中に知られていないことが必要である。新規性は、出願時を基準に判断する。出願時よりも前に、日本国内、又は、外国において、公然知られた発明、公然実施をされた発明、及び、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、すなわち、知り得る状態に置かれた発明が対象である⁽³⁸⁾。例えば、出願公開公報に記載の発明、学会や論文発表の発明、新聞発表やインターネット発表の発明などは公知発明となる。

判断手法としては、出願発明の構成（クレームに記載の要素）と、公知発明の構成と対比して、相違点があれば、新規性があることになる。この場合、構成上の相違が問題となり、目的や効果上の相違は問題とならない。

新規性がない例としては、公知発明は、50℃から70℃で反応させていたが、出願発明は、70℃から90℃で反応させる場合である。70℃が重複しているため新規性はないとされる。しかし、71℃から90℃とすると、新規性を認める可能性は出てくる。

また、公知発明では、下位概念、出願発明では上位概念の場合は、広い権利範囲の中に、下位概念を含むという判断から、発明の新規性がないとされることもある。しかし、公知発明では、上位概念、出願では下位概念の場合、狭い下位概念が、広く知られていない場合には、新規性があるとされる⁽³⁹⁾。上位概念は、同族的、若しくは、同類の事項を集めて総括した概念、または、ある共通する性質に基づき、複数の事項を総括した概念をいう。下位概念は、上位概念に含まれるが、上位概念の用語から、下位概念の用語を列挙できるというだけでは、下位概念で表現した発明を記載した、あるいは、導き出せることにはならない。

発明は、このようにしたいという目的に基づき、それを実現するための具体的な手段を構成し、その結果、どのような効果や作用が現れるのかという一連の流れである。そして特許という権利を取りたい発明を、特許請求の範囲の請求項として記載する。請求項に記載した発明の構成（具体的手段）と、すでに世の中に知られている発明の構成（具体的手段）とを検討し、新規性の判断をする。すなわち、発明の新規性の判断は、客観的な構成（具体的な手段）によって判断する。

新規性喪失の例外は特許法第30条⁽⁴⁰⁾で規定する。

(38) (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。

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をされた発明
 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。

(39) 平成18年1月18日 ヒアルロン酸とデルマトン硫酸を含有する健康食品とする特許出願の事案(平成17年(行ケ)第10438号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日)の判決がある。原告は、平成15年10月20日、発明の名称を「ヒアルロン酸とデルマトン硫酸を含有する健康食品」とする特許出願をした。特許庁から拒絶査定を受け、不服審判請求をした。審決取消事由の中で、審査基準は、ある発明が、当事者が当該刊行物の記載及び刊行物頒布時の技術常識に基づいて、物の発明のときはその物を作れ、また方法の発明のときはその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記載されていないときは、その発明は「引用発明」とすることができないとし、このような発明は選択発明になり得る。特許庁の審査基準によれば、選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであり、前者の発明により新規性が否定されない発明をいい、刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異質な効果、又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当事者が予測できたものでないときは進歩性を有するとされ、と述べた。

(40) (発明の新規性の喪失の例外)

第30条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。

- 2 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一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
- 3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受

けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。

- 4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

④進歩性（特許法第29条第2項⁽⁴¹⁾）。

既存の発明と比べて、進歩性（特許法第29条第2項）があることが必要である。特許請求の範囲の請求項に係る発明の認定は、特許請求の範囲の請求項の記載に基づいて行う。

すでに世の中に知られているものから、容易に思いつかないことが必要である。容易か否かの判断は、特許庁の審査基準がある。進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握し、参酌した上で、当業者であれば、引用発明に基づき、特許請求の範囲の請求項に係る発明に、容易に、想到できたことの論理付けができるか否かによって行う。他人の先願の、どこに記載してあつても、引用発明となる。引用発明は、刊行物に記載の事項、あるいは、当業者が、刊行物に記載の事項から導き出せる発明、すなわち、刊行物に記載されているに等しい事項から把握できる発明である。公知発明については新規性と同様である。

公知文献に出願発明の動機付け（契機、モチベーション）が存在するか否か、有利な効果があれば参酌する。すなわち、先行特許と目的、課題の共通性はあつても、その作用や効果が異質であること、あるいは、効果が大きい、有利性が高い場合には、進歩性を認め、特許の対象となる。一方が方法の発明であり、他方が物の発明の場合、それが表現上の差異に過ぎない場合は、同一とされる可能性がある。

(41)（特許の要件）

第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。

⑤不許可事由

特許法第32条⁽⁴²⁾の不許可事由に該当する。

但し、例えば、金塊密輸用チョッキの発明、紙幣偽造装置の発明、人間の遺

体を焼く焼却炉の発明などは、現実には、特許出願する場合には、金塊密輸用チョコッキの発明、紙幣偽造装置の発明、人間の遺体を焼く焼却炉の発明として出願することはなく、公序良俗違反（特許法第32条）を回避する表現で出願する。そのため、公序による拒絶理由を適用できず、特許となる場合もある。

ビンゴゲームなどは、賭博に使う虞がないため、公序良俗違反（特許法第32条）になることはないため特許となる。

(42) (特許を受けることができない発明)

第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。

⑥先願主義（特許法第39条）

先願主義（特許法第39条⁽⁴³⁾）は、特許可能な状態でも、同一発明に係る先願があれば、特許を得ることができないというものである。

先願主義は、特許出願書類の中で、出願人が特許権の付与を求める欄の特許請求の範囲に記載した発明についてのみ適用がある。そのため、出願書類の中の他の部分に記載した発明については、特許法第39条（先願主義）の適用はないことになる。

先願が、出願書類の中で、既に開示した発明と同一の発明について、後の出願人に、特許を付与するのは、特許法の趣旨にそぐわないという理由である。そこで、先願の出願書類の全体に先願の地位を与え、これと同一の後願の特許化を排除するようにした。

出願発明の構成（クレームに記載の要素）と、先願に記載の発明の構成（クレームに記載の要素）とを比べ、相違点がなければ、同一とし、相違点がある場合においても、解決手段として僅差である場合には、実質的に同一とする。先願の公開後であれば、新規性（特許法第29条⁽⁴⁴⁾）がないとして拒絶できる。しかし、先願の公開前の場合には、新規性を理由とする拒絶は困難である。また、早期審査制度や優先審査制度があるため、先願の審査の前に、後願の審査を行う場合もある。そのため、先願に記載した発明全体に、先願の地位を認め、後願を排除しようというものである。

第29条によると、明細書、図面に記載した発明、又は、特許請求の範囲（クレーム）の発明は、特許請求の範囲以外に記載したとしても、特許掲載公報の発行、又は、特許請求の範囲（クレーム）の発明は、出願公開により、一般に、その内容は公表となる。

特許法第29条の2の規定には、例外の規定がある。それは、先願の出願人と、

後願の出願人が同一の場合（出願人同一）と、先願の書類のうち、特許請求の範囲以外に記載した発明の発明者が、後の出願する場合である。例えば、自己の発明の説明に、他人の発明を引用して説明が必要である場合、当該他人が、その発明について出願する場合（発明者同一）である

先願のクレームに、同一発明の記載がある場合、同一出願人が、同一発明の出願をするときには、特許法第29条の2⁽⁴⁵⁾で斥けられないから、特許法第39条で切ることになる。例えば、出願人が同一であっても、同日出願の場合には、先願主義の適用がある。なぜならば、ダブルパテント⁽⁴⁶⁾（double patent 実質的に、同一発明についての複数の特許を、それぞれ別人が取得すること。重複登録⁽⁴⁷⁾。重複特許）を防止するためである。

アメリカ合衆国では、同一人が、同一発明について、複数の特許を取ろうとした場合、ダブルパテントの拒絶回避のため、ターミナルディスクレマー（terminal disclaimer）を認めている。分割出願などによる複数の特許を取ろうとした場合、特許権存続期間の端末（terminal part of term of a patent）の放棄を宣言するものである。クレームは権利を要求することであり、ディスクレマーは権利を放棄することである。ダブルパテントを理由とする拒絶を回避するため、重ねて特許登録できる実質的な特許期間の延長期間、すなわち、独占的排他権である特許権者のダブルパテントによって、延長した特許権存続期間の権利を要求することを諦めることによって、その後の特許権取得を目指すことになる。

(43) (先願)

- 第39条 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られ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 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
 - 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（第四十六条の第二項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（第四十四条第二項（第四十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたもののみなされるものを含む。）に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。）において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定められた一の出願人のみが特許又は実用新案登録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、特許出願人は、その発明について特許を受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、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

- 6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。
 - 7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
 - 8 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
- (44) (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。
- (45) 第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の同一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。
- (46) 審査の瑕疵によって、ダブルパテントや、先願があるにも拘わらず、特許となつた場合、他人の特許権の侵害となる。
- (47) 日本では、同一発明について複数の特許をそれぞれ別人が取得した場合の問題である。但し、特許法第39条は、同一人にも適用がある。アメリカ合衆国では、同一人が、同一発明について複数の特許を取ろうとした場合の問題である。

⑦ 拡大先願（特許法第29条の2⁽⁴⁸⁾）

拡大先願は、後願の出願後に、先願の出願公開等がある場合、先願の明細書や図面等に記載した発明と、後願の発明が同一発明の場合に、後願を拒絶するというものである。その制度趣旨は、後願は新しい技術発明ではなく、特許法の精神にそぐわないからである。但し、同日出願の場合は、適用がない。また、先願が分割変更出願である場合は、出願日は遡らない。また、拡大先願は、先願の特許請求の範囲の請求項のみならず、明細書、又は、図面等の記載等まで参酌する。これは、後願が、自分の先願によって、拒絶とならないようにするためである。

特許法第29条の2に規定する拡大先願の制度趣旨は、以下の通りである。

特許出願に係る発明が、当該特許出願日前の他の特許出願であり、当該特許出願後に、第66条第3項⁽⁴⁹⁾の規定によって、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）の発行、若しくは、出願公開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、又は、図面（第36条の2第2項の外国語書面出願の場合には、同条第1項の外国語書面）に記載した発明、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1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。

第29条の2は、明細書、又は、図面に記載の発明は、特許請求の範囲以外に記載があっても、特許掲載公報の発行、又は、出願公開によって、一般に、その内容は公表となる。従って、たとえ、先願の特許掲載公報の発行、又は、出願公開前に出願した後願であっても、その発明が、先願の明細書、又は、図面に記載した発明と同一である場合には、特許掲載公報の発行、又は、出願公開をしても、新しい技術を何ら公開するものではない。このような発明に特許を付与することは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではないという理由から、後願を拒絶すべきであるとしたものである。

特許法第29条の2の例外として、先願の明細書、又は、図面にのみ記載した発明と、後願の特許請求の範囲に記載した発明の発明者が、同一の場合、先願の出願人と同一出願人が、当該発明の特許出願をする場合は、特許法第29条の2により、後願を排除しない。先願の発明の説明に、研究者の発明を引用する場合、当該研究者自身が、後日、特許を出願する場合には、発明者が同一であるとして、特許法第29条の2に基づく、後願拒絶はしない。

(48) 第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。

(49) (特許権の設定の登録)

第66条 特許権は、設定の登録により発生する。

2 第七十七条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。

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

- 一 特許権者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
 - 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 特許番号及び設定の登録の年月日
 - 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
- 4 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

⑧分割出願（特許法第44条⁽⁵⁰⁾）

特許法では、一の特許出願中に、二以上の発明が含まれている場合、その特許出願の一部を、新たな特許出願することを認める。これを分割出願という（特許法第44条第1項）。分割した新たな出願は、もとの特許出願（原出願）のときに申請したものと同様（同条第2項）、出願日の遡及効がある。

分割出願制度は、一の特許出願で、特許を受けることができる発明の範囲が、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（特許法第37条⁽⁵¹⁾）に制限し、分割の対象を、特許出願の明細書、特許請求の範囲、又は、図面（以下、明細書等）に含むすべての発明について、別出願として、特許を受けることができる制度である。

出願を分割できる時期は、明細書等について補正をすることができる期間内に制限している（特許法第44条第1項）。これは、出願の分割が、明細書等について行う補正と同様な働きをする点に着目し、昭和45年の特許法改正（昭和45年法律第91号）において補正ができる期間に合わせたものである。もとの特許出願（原出願）が、特許庁に係属し、特許査定前の送達前、かつ、最初の拒絶理由通知前であれば、いつでも分割可能である。また、もとの特許出願（原出願）に、拒絶理由通知があった後は、出願を分割できる時期を次の期間に限定する（特許法第17条の2第1項⁽⁵²⁾）。

①審査における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内

②特許法第48条の7の規定による通知（文献公知発明に係る情報の記載につ

いての通知) に対する意見書提出期間内

③拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内

④拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内

平成18年の法改正は、分割出願の時期的制限を緩和した。権利の取得を実効性のあるものにするため、また、手続面の効率化のために、補正をすることができる期間内に加え、特許査定後、及び、拒絶査定後の一定期間にも、出願の分割を認めた。しかし、分割の時期や権利化の時期を先延ばしする目的で、審判を請求するなどの制度の濫用のおそれもある。また、審判請求前までに、出願を分割する機会があるため、審決が出た後や、審判請求後に、特許査定や拒絶査定があった場合には、分割が可能な時期として追加は行わない。従って、審判請求以降は、従来通り、拒絶理由通知の場合に限り、その応答期間中に出願の分割を行うことができる。

分割の要件としては、もとの特許出願（原出願）と分割出願の出願人が（分割出願の出願時に）同一であること。原出願が、特許庁に係属していること。新たな特許出願をすること。原出願に対し、新規事項を含まず、原出願と同一とならないことなどである。

(50) (特許出願の分割)

第44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 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期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定（第六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。

3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第四項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第八十八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

- 6 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第二百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
- (51) 第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關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。
- (52) 第17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の際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（第五十九条第二項（第七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第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、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。

12. 冒認出願

出願人に係わるものとして、冒認出願がある。

冒認出願とは、発明者ではない人、あるいは、その発明について、特許を受ける権利を承継していない人が、出願し、特許を受けることである。特許を受ける権利は、譲渡可能であり、譲り受けたものは、特許出願ができる。例えば、企業が、従業員から、特許を受ける権利を譲り受け、企業が自らの名義で出願する場合は、冒認出願ではない。

発明者は真に発明したものに限られる。

冒認出願は、特許法第49条7号⁽⁵³⁾によって、拒絶査定となる。また特許を付与した場合には、その特許は、無効である（特許法第123条第1項第6号⁽⁵⁴⁾）。例えば、企業が、自国や他の国において特許出願し、あるいは、特許権を得た場合、それ以外の国において、現地の企業や個人が、特許権を取得することも冒認出願である。

最近では、知的財産権への認識が高くなっている中国において、冒認出願が増えている。

冒認出願は、特許法39条にいう先願にはならない（特許法第39条第6項⁽⁵⁵⁾）。

しかし、冒認出願か否か、すなわち、出願人が真の権利者か否かは、審査官にはわからない。真の権利者が出願しても、冒認出願を理由に、拒絶の可能性はある。また、出願から1年6ヶ月経過すると、出願公開となり（特許法第64条⁽⁵⁶⁾）、後の出願は、新規性を喪失する。

特許庁の実務は、従来、真の権利者が、特許を受ける権利の保有を確認する

確定判決を添え、出願人名義の変更申請をすると、出願名義の回復を認める対応をしてきた。冒認出願が否かを問わず、出願を生かしていく考え方である。裁判実務も、真の権利者に、無権限の出願人に対し、特許権の（持分）移転登録請求を認めた事例⁽⁵⁷⁾がある。この事案は、真の権利者が出願し、他人が特許を受ける権利を譲り受けた旨の証書を偽造し、勝手に出願人名義を変更した事案である。真の権利者が、特許無効の審決を経て、改めて出願したとしても、出願公開後であるため拒絶の可能性があった事案である。その後、実際、真の権利者ではあったが、自らは出願しなかった事案において、特許登録後の移転登録請求を棄却した裁判例⁽⁵⁸⁾もある。

考え方としては、特許権と特許を受ける権利は異なり、単に、名義変更という手続的な処理で片付けることはできない、という意見もある。冒認特許を無効である（特許法第123条第1項第6号）とする規定と、抵触するというものもある。

冒認特許のため無効審決を得ることが、真の権利者の権利を回復することを意味する訳ではない。なぜならば、後の出願においては、一旦、公開した発明は、新規性を失うからである。新規性喪失の例外規定（特許法第30条第2項⁽⁵⁹⁾）もあるが、特許法上は、意に反する公開から6ヶ月以内に出願することが要件である。

真の権利者は、冒認出願人に対して、損害賠償請求することは可能である⁽⁶⁰⁾が、立法的解決が必要である。

(53) (拒絶の査定)

第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。

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。

(54) (特許無効審判)

第123条第1項 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。

六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。

(55) (先願)

第39条第6項 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。

(56) (出願公開)

第64条 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

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

3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないとときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

- (57) 平成9(オ)1918 特許出願人名義変更届手續請求事件平成13年6月12日 最高裁判所第三小法廷。特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人から同人の承継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手續請求が認められた事例。特許を受ける権利の共有者甲が他の共有者と共同してした特許出願につき、乙が甲から特許を受ける権利の持分を承継した旨の譲渡証書を添付して特許出願人甲を乙に変更する出願人名義変更届を特許庁長官に提出したことにより、乙を共有者とする特許権の設定の登録がされた場合において、乙が甲の承諾を得ずに上記譲渡証書を作成した無権利者であつて、特許権の設定の登録に先立って甲が乙に対し特許を受ける権利の持分を有することの確認を求める訴訟を提起しており、上記特許を受ける権利と当該特許権とが同一の発明に係るものであるなど判示の事情の下においては、甲は、乙に対し、当該特許権の乙の持分につき移転登録手續を請求することができる。
- (58) 東京地裁判決 特許権移転登録請求事件 平成13年(ワ)第13678 平成14年7月17日
本件特許発明について冒認出願がされたことを知った後、遅くとも平成11年4月までの間に自ら本件特許発明について特許出願をしていれば、被告のした当初出願又は国内優先権出願を排除することができる、本件特許発明について、自ら特許権を取得することができたものといえる。そうすると、原告には自ら本件特許発明について特許権を取得する機会があつたといえる。したがつて、本件においては、真の権利者であるにもかかわらず、特許権を取得する方法がないという不合理な結果が生じたといふことはできないから、例外的に特許権の移転登録請求を認めて真の権利者の救済を図る必要性は、極めて低いといふべきである。
- (59) (発明の新規性の喪失の例外)
第30条 第2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一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
- (60) 最高裁判所判決平成5年2月16日意匠事案(平成3(オ)1007 意匠権 民事訴訟平成5年2月16日 最高裁判所第三小法廷) 意匠法三条一項の解釈適用を誤つた違法があるといふべきであるが、原審は、被告原告が本件意匠について意匠登録を受ける権利を承継した者でないにもかかわらず本件意匠について意匠登録出願をし意匠権の設定の登録を受けたことによつて、原告が右権利の価値相当の損害を被つたとしても、右不法行為による損害賠償請求権は既に時効により消滅しているとの認定判断をしており、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができるから、原判決の前記説示部分の違法はその結論に影響しないものといふべきである。

13. 共同出願

出願人に係るものとして、共同出願がある。

共同出願は、複数人が発明をした場合等、出願人名を連記して、特許出願を

行う出願である。共同出願によって権利化した権利は、出願人の共有である。特許権の共有は、1つの特許権を、複数人が共同して所有することをいう。また、出願の共有は、特許を受ける権利を共有する出願人が、複数存在し、出願人全員が特許権者となることを意味する。

特許権は、私的財産権である。民法の所有権の共有規定が原則である（民法第249条～第264条⁽⁶¹⁾）。従って、例えば、共有の持分に定めがあるときは、その定め割合で持分権を有するが、持分の定めがないときは、民法の規定（民法第250条）により、持分は平等と推定する。

特許権は、権利の客体が、無体物たる技術的思想である。そのため、事実上の占有は不可能である。他方、複数人が、同時に、同一客体を実施できるという特殊性がある。従って、有体物の共有関係を予定する民法の規定だけでは、特許権の共有関係を律するのは不十分である。そこで、特許法では、権利の客体の特殊性を考慮して、民法に対する特別の規定を設けている（特許法第73条⁽⁶²⁾）。

各共有者の持分を譲渡、あるいは、持分を目的とした質権設定等は、他の共有者の同意が必要である（特許法第73条第1項）。なぜならば、新しい共有者の経済的事情や技術力いかにによって、他の共有者の持分の実質的経済価値に影響を受ける虞があるためである。また、質権を実行すれば、特許権の移転を伴う。そのため譲渡と同様に、他の共有者の同意を要する。質権の実行は、質権者が、特許権を売り払い、換金する行為である。持分の譲渡と特許発明の実施に係る譲渡とは区別する。

特許権の共有は、次の様な場合がある。例えば、①発明が共同でなされ、共同発明者が、そのまま特許権者となる場合は、個人による共同出願。②共同発明者がそれぞれ異なる使用者（法人等）に所属し、複数の所有者が特許権者となる場合は、法人による共同出願。③単独の特許権者が、特許権の一部を譲渡し、共有関係が生ずる場合である。

特許発明の実施については、原則として、各共同出願人、すなわち、各共有者は、持分の多少に拘わらず、単独の意思、すなわち、特約がなければ、他の共有者の同意を得ないで、特許発明の全てを実施することができる（特許法第73条第2項⁽⁶³⁾）。なぜならば、各共有者の資本金力や技術力等が明らかであり、他の共有者に、不測の損害を与えることはない、と考えるからである。

特許発明は、全体として、1つの発明であるため、各共有者は、全面的に、特許発明の実施ができる。相続、その他の一般承継については、例外的に、同意が不必要である⁽⁶⁴⁾。なぜならば、承継人が限定されるため、他の共有者に不

利益を与えることはないためである。

共有者が、自己の持分を放棄する場合も、他の共有者の同意は不要である。放棄、又は、死亡して、相続人が不存在（特許法第76条⁽⁶⁵⁾）になる場合も不要である。これは、他の共有者の持分は拡大するためである。

他方、例外として、特許発明の実施の制限もある。契約で、別段に定めた場合には、その特約に従い、各共有者の実施を制限する。また、権利は共有者全員のものである。そのため、一部の共有者が、他の共有者に無断で、権利行使を行えない行為、例えば、第三者への実施権の許諾や特許権（自分の持分の）の譲渡は、共有者の同意が必要である。権利行使の際に、他の共有者からの制限である。

また、共有の特許を、共同研究の契約相手方が実施する場合、特許権の存続期間満了日まで権利を有する。

共同出願は、産学官連携による共同研究開発の際の、企業と大学、企業と研究機関との発明の出願などの場合に用いる。

共同出願の場合には、共同出願契約書を締結する。契約書は、その目的に応じて、共同出願契約、共同研究契約、ライセンス契約、守秘義務契約などがある。契約書は、後々の紛争を回避する役割もある。

それぞれの契約書の内容は、契約書の表題、契約当事者の確定、契約を締結する目的、定義条項、実施許諾条項、税金に関する取扱い、特許権の共有及び持分比率、出願及び登録料、実施に関する金額、支払方法、実施に関する報告書の作成、帳簿の作成や報告や調査、技術情報やノウハウ、営業秘密の開示、改良発明の取扱い、不爭義務、保証条項、秘密保持条項、表示、競争品の取扱い（制限など）、競業避止義務、原材料の購入、関連発明や改良技術、最恵待遇、損害賠償、第三者からの異議、第三者による特許侵害行為に対する対応、契約の期間、契約解除条項、契約終了後の措置、不可抗力、準拠法、仲裁条項、裁判管轄権、通知条項、権利放棄条項、無効規定の分離や独立条項、譲渡禁止に係る条項、完全合意、協議事項など、想定できる問題点、明確にしておきたい条項は、曖昧にせず盛り込む。用語も法的な曖昧さを残さないように定義する。約束する、合意する、確約する、努力する、誠実に協議するなど法的に強制する言葉ではない。不利な条項、実際の適用時に負担する不利益がないか、表現が適切か否か、正確かつ明確な記載か、矛盾や不統一はないかなど、問題点をあらゆる角度から想定し、推敲する。

契約の内容は、当事者の力関係によって変化する。当事者は、企業ならずとも、研究機関や大学なども、将来的にM&Aなどによって、変遷することもある。経済社会における信用力、過去の実績、市場占有率、評判、取引先との関係にも注意が必要である。企業であれば、経営基盤の安定性、技術力、製品化の確実性、販売網や販売力も視野に入れて考えなければならない。

出願に関しては、企業に任せることが多かった大学等の研究機関も、企業側に都合の良い条件は、変更、訂正を申し入れよう。例えば、出願の際には、出願人は、自然人、法人のどちらも可能であるが、発明者だけではなく、出願人にも、研究者、研究機関の名前を明記するようしなければならない。出願人は、特許権者であり、特許権の行使は、発明者ではなく、出願人であるからである。共同出願の出願人は、何人でも良い。

共同開発は、出資者と開発者が複数の場合が多く、法人名や個人名による出願なども可能である。また、当初は単独の出願であっても、途中から出願人を加えることもできる。出願後に、特許を受ける権利の一部譲渡がありうるからである。その場合には、出願人の名義変更手続きすることによって共同出願となる。

また、同じ日に同じ内容の出願の同日出願の場合、一方の出願を取り下げ、他方の出願を共同出願にする場合もある。これも出願後の共同出願への変更である。

共同出願人の構成や力関係が変化する場合もある。共同出願人が増えれば、それだけ軋轢も増えて行く。将来的には、共同出願は回避するか、契約で紛争回避の万全策を考える。

共同研究の場合、成果として生じる発明については、共同出願して特許は共有とすることもできる。しかし、共同研究の相手方の了解があれば、単独出願できる。成果を基に企業や大学、研究機関が、それぞれ独自に得た成果は、お互いの同意の上、単独出願が可能である。

契約は、当事者間の意思の合致によって成立するが、先に自己に有利な契約を作成し、相手方に提示するのも戦略である。契約は、他の共同出願人の力を制限し、自分の権利行使への制約を最小にすることが必要である。

契約書は、原本を2通用意し、両当事者の署名、捺印によって完成し、各々が保管する。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について、専用実施権を設定し、また、通常実施権を許諾することはできない(特許法第73条第3項⁽⁶⁶⁾)。

では、次に実施権とは何か、見ていこう。

(61) (共有物の使用)

第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(共有持分の割合の推定)

第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
(共有物の変更)

第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)

第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物に関する負担)

第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

(共有物についての債権)

第254条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

(共有物の分割請求)

第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

第257条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。

(裁判による共有物の分割)

第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

(共有に関する債権の弁済)

第259条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。

2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

(共有物の分割への参加)

第260条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2 前項の規定による参加の請求があつたにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

(分割における共有者の担保責任)

第261条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

(共有物に関する証書)

第262条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。

2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得

した者が保存しなければならない。

3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がいないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

(共有の性質を有する入会権)

第263条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。

(準共有)

第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。

(62) (共有に係る特許権)

第73条 特許権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、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権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、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

(63) (共有に係る特許権)

第73条 第2項特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

(64) 特許法第73条第1項の反対解釈

(65) (相続人がない場合の特許権の消滅)

第76条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、消滅する。

(66) (共有に係る特許権)

第73条第3項特許権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、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

14. 専用実施権と通常実施権

①種類

特許権は、特許権者が、独占的、排他的に、特許発明を実施できる権利である。特許権は財産権であり、第三者に、実施料と引換えに、特許発明の専用実施権の設定、通常実施権の許諾をすることができる。特許権者が、第三者の実施に消極的であっても、公益上の理由等によって、経済産業省、又は、特許庁長官が実施権を設定する場合がある。第三者が、特許発明を実施する権利を実施権という。

特許権者は、特許権について、専用実施権⁽⁶⁷⁾ (特許法第77条)を設定し、又は、通常実施権 (特許法第78条)⁽⁶⁸⁾を許諾できる。

専用実施権、通常実施権の2つの実施権は、特許権者以外の者が、特許発明を業として、実施できる点で共通する (特許法第77条第2項、第78条第2項)。

専用実施権は、独占的、排他的な実施を目的とする。通常実施権は、実施の容認を目的とする。

通常実施権には、発生原因によって、許諾による通常実施権（特許法第78条）の他、法定通常実施権、裁定通常実施権の3種ある（特許法第78条第2項等、第35条等、第83条等）。

裁定通常実施権は、特許発明が、(i) 出願から4年経過し、3年以上継続して実施していない場合（特許法第83条⁽⁶⁹⁾）、(ii) 自己の特許発明の実施（特許法第92条⁽⁷⁰⁾）、又は、(iii) 公共の利益のため特に必要な場合に、特許庁長官、あるいは、経済産業大臣に対し、実施権の裁定請求を行うことができる（特許法第93条⁽⁷¹⁾）というものである。裁定確定すると、裁定通常実施権は有効となり、特許発明の実施を行うことができる。特許発明を実施しないことは、産業の発達に寄与する特許制度に反するからである。

法定通常実施権は、特許法の条件の下、特許権を持たない人が、特許発明を実施できる権利である。法定通常実施権は、先使用権（特許法79条⁽⁷²⁾）、職務発明（特許法第39条⁽⁷³⁾）に係る使用者の通常実施権などである。

(67) (専用実施権)

第77条第1項 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。

(68) (通常実施権)

第78条第1項 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。

(69) (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第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。

(70) (自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

第92条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての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 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3 第一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、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求に

特許の活用

ついて通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

- 7 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
- (71) (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
- 第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。
- (72) (先使用による通常実施権)
- 第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。
- (73) 第39条 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い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 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
 - 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（第四十四条第二項（第四十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。）において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めたいの出願人のみが特許又は実用新案登録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、特許出願人は、その発明について特許を受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、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
 - 6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。
 - 7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
 - 8 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

②実施権の性質、内容

専用実施権は、設定行為で定めた範囲内で特許発明を業として独占的、排他

的に実施することができる権利である（特許法第77条第2項⁽⁷⁴⁾）。設定契約で重複して設定できない。すなわち、専用実施権者は、実施権を専有し、特許権者であっても、設定した実施権の範囲の特許発明を実施することはできない（特許法第68条但書⁽⁷⁵⁾）。専用実施権は、物権的な性質を持っている。専用実施権は、特許権者と同様の権利を持ち、特許侵害者、あるいは、侵害するおそれのある者に対して差止請求（特許法第100条⁽⁷⁶⁾）をすることもできる。専用実施権は、契約締結後、特許庁に登録後、効力を生ずる。

通常実施権は、設定行為で定めた範囲内で、特許発明を業として、実施し得る権利をいう（特許法第78条第2項⁽⁷⁷⁾）。通常実施権者は、業として、特許発明の実施をする権利を専有するものではない⁽⁷⁸⁾。通常実施権は、発明の実施を独占するものではなく、単にその特許発明を実施することができる権利である。そのため、特許権者が、その特許発明を実施することができるし、他の者に、重複的に、設定範囲が重なる通常実施権を許諾できる。通常実施権は、通常実施権の許諾者（特許権者または専用実施権者）と通常実施権間の債権的な権利である。通常実施権者は、侵害する第三者を訴えることはできない。不爭義務（特許法第68条、特許法第100条、民法第709条⁽⁷⁹⁾）である。不爭義務とは、通常、直接間接を問わず、通常実施権者が許諾特許の有効性を争わない義務である。契約の信義則、禁反言の考え方に依拠するものであり、特約などの当事者間の契約がなければ、登録義務はない。

但し、登録後の通常実施権は、当該特許権、若しくは、専用実施権、又は、当該特許権についての専用実施権を、その後取得した者に対しても、その効力を生じる。

(74) (専用実施権)

第77条第2項 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。

(75) (特許権の効力)

第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。

(76) (差止請求権)

第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102条第1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。

(77) (通常実施権)

第78条第2項 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、

特許の活用

業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

- (78) 参考 専用実施権については、(特許権の効力) 第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。

- (79) (特許権の効力)

特許法第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。

(差止請求権)

特許法第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102条第1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。

(不法行為による損害賠償)

民法第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。

③権利の主体と客体

専用実施権の主体は、許諾により設定の登録を受けた者である。権利享有能力を有する人(自然人、法人)であれば良い(民法第3条⁽⁸⁰⁾、特許法第25条⁽⁸¹⁾)。

通常実施権の主体は、許諾を受けた者、法定の要件を満たす者、裁定を受けた者である。権利享有能力を有する人(自然人、法人)であれば、設定登録を受けなくても良い。

専用実施権、通常実施権の客体は、共に特許を受けている発明(特許発明)である。

- (80) 権利能力

第3条 私権の享有は、出生に始まる。

2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

- (81) (外国人の権利の享有)

第25条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

三 条約に別段の定があるとき。

④権利の成立

専用実施権の設定には、特許権者との契約成立と登録が必要である。権利の発生は、登録が必要である。

専用実施権は、職務発明について、勤務規則（特許法第35条第2項の反対解釈）があっても成立する。

特許権が共有の場合、専用実施権設定の契約締結には、他の共有者の同意が必要である（特許法第73条第3項⁽⁸²⁾）。

特許権者は、同一範囲内で、重複して、複数人に、専用実施権を設定できない。専用実施権は独占的排他権である。

特許権者との契約後、特許原簿に登録することによって、専用実施権が発生する（特許法第98条第1項第2号⁽⁸³⁾）。特許原簿は第三者も閲覧できる。登録は、権利の効力発生要件であり、権利の帰属関係を明確にする。

この点は、通常実施権が、設定契約で定める任意の日から契約の効力が発生するのと相違する。

(82) (共有に係る特許権)

第73条第3項 特許権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、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

(83) (登録の効果)

第98条第1項第2号 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

二 専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は特許権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

⑤権利の効力

専用実施権の効力は、設定行為で定めた範囲内で、特許発明を業として実施する権利を専有できることである（特許法第77条第2項）。独占的で、排他的な実施が可能であり、特許権者といえども、設定範囲内で、実施することはできない（特許法第68条但書）。

専用実施権の範囲は、特許権の全範囲について設定することができる。時間的、場所的、内容的な制限をした設定もできる。範囲の制限は、専用実施権の登録と共に登録しなければならない（特登令第44条第1項第1号⁽⁸⁴⁾）。設定範囲内の特許権侵害に対しては、専用実施権者が、差止請求（特許法第100条⁽⁸⁵⁾）や民法第709条による損害賠償請求等の民事的救済がある。また、侵害を行った者に対する懲役や罰金等の刑事的な告訴（特許法第196条⁽⁸⁶⁾）ができる。

専用実施権は、設定範囲内で、通常実施権や質権を許諾することが出来る（特許法第77条第4項⁽⁸⁷⁾）。専用実施権が共有の場合には、他の共有者の同意なしで実施できる（特許法第77条第5項⁽⁸⁸⁾、第73条第2項⁽⁸⁹⁾）。専用実施権は、実施の事業と共に行う場合、特許権の承諾を得た場合、あるいは、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（特許法第77条第3項⁽⁹⁰⁾）。

通常実施権は、特許法の規定、あるいは、設定行為で定めた範囲内において、特許発明を業として実施することができる独占的、排他性のない権利である（特許法第78条第2項⁽⁹¹⁾）。通常実施権の登録は、第三者に対する対抗要件である。

通常実施権は、法文上の根拠規定はないが、特許権者の承諾を得れば、再実施権を許諾できると解されている。また、当事者、すなわち、特許権者と実施権者の合意により、他に実施許諾しない約定、すなわち、独占的な通常実施権の締結も、登録はできないが、可能である。

設定範囲内の特許権侵害に対しては、通常実施権者は、民法第709条による損害賠償請求はできるが、差止請求（特許法第100条⁽⁹²⁾）や刑事的な懲役や罰金を科す（特許法第196条⁽⁹³⁾）ことはできない。

更に、通常実施権は、債権的権利であり、通常実施権や質権を許諾することが出来ない。特許権が共有の場合、各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、通常実施権を許諾することができない。

(84) (専用実施権の設定等の登録の申請)

第44条第1項 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 設定すべき専用実施権の範囲

(85) (差止請求権)

第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。

(86) (侵害の罪)

第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者（第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(87) (専用実施権)

第77条第4項 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。

(88) (専用実施権)

第77条第5項 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

(89) (共有に係る特許権)

第73条第2項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

(90) (専用実施権)

第77条第3項 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。

(91) (通常実施権)

第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。

(92) (差止請求権)

第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。

(93) (侵害の罪)

第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者（第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

⑥ 権利の発生

専用実施権は、契約、又は、職務発明に関する勤務規則などによって、原因が生じ、特許権者の設定行為に基づく設定登録によって、権利が発生する（特許法第77条第1項⁽⁹⁴⁾）。すなわち、専用実施権は、登録が効力発生要件である（特許法第98条第1項第2号⁽⁹⁵⁾）。

従って、登録を行わなければ専用実施権者は、直接侵害者（第三者）に対する差止請求権や損害賠償請求などの法的責任追及ができない。他方、当事者間においては、強行法規に抵触しない限り、例えば、契約に基づき、独占的通常実施権など、当事者の意思に沿った効果を認めることができる。

特許権が共有の場合は、各共有者の同意がなければ、専用実施権の設定登録をすることができない（特許法第73条第3項⁽⁹⁶⁾）。

通常実施権は、発生原因によって、その成立が異なる。すなわち、

(A) 許諾による通常実施権の場合には、許諾契約、遺言など特許権者等の意思により成立する（特許法第77条第4項⁽⁹⁷⁾、第78条第1項⁽⁹⁸⁾）。登録は、第三者に対する対抗要件にすぎない。

(B) 法定通常実施権は、特許法の規定による要件を満たすことによって発生する（特許法第35条、第79条、第80条、第81条、第82条、第176条⁽⁹⁹⁾）。職務発明による通常実施権（特許法第35条）、先使用による通常実施権（特許法第79条）、無効審判請求登録前の実施による通常実施権（特許法第80条）、意匠権存続期間満了後の原意匠権者による通常実施権（特許法第81条）、意匠権存続期間満了後の実施権者による通常実施権（特許法第82条）、再審によって回復した、特許権の善意の実施事業者、又は、実施準備事業者（特許法第176条）である。

(C) 裁定による通常実施権の場合には、特許庁長官、又は、通産省（現、経

済産業省)の大臣の裁定により発生する(特許法第83条、第92条、第93条⁽¹⁰⁰⁾)。それは不実施の場合の通常実施権の裁定(特許法第83条)、自己の特許発明を実施するための通常実施権の設定の裁定(特許法第92条)、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(特許法第93条)である。

(94) (専用実施権)

第77条第1項 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。

(95) (登録の効果)

第98条 第1項次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く)又は処分の制限

(96) (共有に係る特許権)

第73条第3項 特許権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、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

(97) (専用実施権)

第77条第4項 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。

(98) (通常実施権)

第78条第1項 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。

(99) (職務発明)

第35条 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つ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。

2 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により、職務発明については、無効とする。

3 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若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 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。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めた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。

(先使用による通常実施権)

第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。

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第80条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第

百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、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、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

- 一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
 - 二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
 - 三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者
- 2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)

第81条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

第82条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての意匠法第二十八条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

- 2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

第176条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該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、その特許権について通常実施権を有する。

(100) (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第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。

(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

第92条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての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 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

- 3 第一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、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

- 4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求

があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

- 5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
- 6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
- 7 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第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要求することができる。

- 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。

⑦権利の変更

専用実施権は、実施の事業と共に行う場合、特許権の承諾を得た場合、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（特許法第77条第3項⁽¹⁰¹⁾）。なぜならば、設定者の利害に与える影響が重大であるからである。登録しなければ、権利が発生しない（特許法第98条第1項第2号）。通常実施権の主体の変更は、原因によって規定通り（特許法第94条⁽¹⁰²⁾）にできる。その登録は、第三者対抗要件である（特許法第99条第3項⁽¹⁰³⁾）。

また、通常実施権の客体の変更は、訂正の確定（特許法第128条⁽¹⁰⁴⁾）や、設定契約の変更等によって、変更することができる。

専用実施権の客体の変更は、訂正の確定（特許法第128条）、設定契約の変更等によって、変更できる。

(101) (専用実施権)

第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73条の規定は、専用実施権に準用する。

(102) (通常実施権の移転等)

第94条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二

- 項、実用新案法第二十二條第三項又は意匠法第三十三條第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）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。
- 2 通常実施権者は、第八十三條第二項、第九十二條第三項若しくは第四項若しくは前條第二項、実用新案法第二十二條第三項又は意匠法第三十三條第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
 - 3 第八十三條第二項又は前條第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
 - 4 第九十二條第三項、実用新案法第二十二條第三項又は意匠法第三十三條第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
 - 5 第九十二條第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
 - 6 第七十三條第一項の規定は、通常実施権に準用する。
- (103) 第99条第3項 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
- (104) 第128条 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すべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

⑧権利の消滅

専用実施権は、特許権の消滅、設定契約の解除、独禁法第100条、権利放棄、混同等によって消滅する。専用実施権の消滅は、原則として登録により、効力が発生する（特許法第98条第1項第2号）。放棄は、一定の者の承諾が必要（特許法第97条第2項、第3項）である。

通常実施権は、原則として、特許権の消滅、設定契約の解除、独禁法100条、権利の放棄、混同等により、消滅する。その他、裁定通常実施権は、裁定の失効・取消によって消滅（特許法第89条、第90条）するし、当該特許権等が、実施の事業と分離して移転した場合は、消滅（特許法第94条第4項）する。放棄については、一定の者の承諾が必要（特許法第97条第2項、第3項）である。通常実施権の消滅は、登録が、第三者に対する対抗要件（特許法第99条第3項）である。

15. 独占的通常実施権

独占的通常実施権は、契約の相手方以外には、実施権を許諾しない旨の特約を伴った通常実施権である。但し、専用実施権の登録がなければ、通常実施権であり、専用実施権の効力はない。

専用実施権を設定すれば、他の共有者も実施できなくなる。通常実施権を許諾すれば、許諾を受けた者の経済力や技術力によって、他の共有者は利害を有する。他の共有者の同意なく、実施権の設定や許諾をした場合、当該実施権の設定契約自体が無効になる。従って、設定や許諾を受けた者の実施を侵害することになる。課題である。

また、企業や研究機関など一機関の中の共有者の場合、実施は、その共有者1人の実施となり、他の共有者の同意は要しないと解されている。

裁判例では、昭和59年12月20日 大阪地方裁判所判決 パンチパーマ用のセットブラシを創作し、意匠等の登録出願事件（昭和57(ワ)7035）がある。意匠権に係る民事訴訟事案である。

判決は、以下の通りである。

完全独占的通常実施権の性質について検討するに、意匠法28条2項には、「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、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。」と規定しており、右の規定よりすれば、通常実施権の許諾者（権利者）は、通常実施権者に対し、当該意匠を業として実施することを容認する義務、すなわち実施権者に対し右実施による差し損害賠償請求権を行使しないという不作為義務を負うに止まり、それ以上に許諾者は当然には実施権者に対し、他の無承諾実施権者の行為を排除し通常実施権者の損害を避止する義務までも負うものではない。これを実施権者側からみれば、通常実施権者は権利者に対し、当該意匠の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないといえることができる。そして、完全独占的通常実施権といえども本来通常実施権であり、これに権利者が自己実施及び第三者に対し実施許諾をしない旨の不作為義務を負うという特約が付随するにすぎず、そのほか右通常実施権の性質が変わるものではない。…差し請求権について判断するに、…、実施許諾権そのものは権利者に留保されて在り、完全独占的通常実施権の場合にも右実施許諾権が実施権者に移付されるものではない…完全独占的通常実施権者であつてもこれに差し請求権を認めることは困難であり、許されないものといわざるをえない。…完全独占的通常実施権の権利者に対する請求権は、無承諾実施権者の行為の排除等を権利者に求める請求権ではなく、当該意匠の実施を容認すべきことを請求する権利にすぎず…、条文上意匠法は39条（損害の額の推定等）、40条（過失の推定）の規定を設け、意匠権者と専用実施権者について規定しているものの、右規定は損害額及び過失の推定についての特別規定であり、完全独占的通常実施

権者に損害賠償請求権を否定する趣旨とは認められず（このことは意匠法37条に差止請求権につき意匠権者又は専用実施権者と規定しているのに対し、損害賠償請求権についてはかかる規定が存しないことによつてもうかがわれる）、結局完全独占的通常実施権者の損害賠償請求権については民法の一般原則にゆだねているものと解される、と判示した。

すなわち、独占的通常実施権に、差止請求権を認めなかった。通常実施権の許諾者（特許権者または専用実施権者）は、通常実施権者に対し、当該特許権を業として実施することを容認する義務、すなわち、実施権者に対し、実施の差止、損害賠償請求権を行使しないという不作為義務を負うにとどまり、それ以上に、許諾者に対し、他の無承諾実施者の行為を排除し、通常実施権者の損害を避止する義務まで負うものではない。従って、通常実施権者である限りは、それが完全独占的通常実施権者であっても、それに差止請求権を認めることはできない。

差止請求権の債権者代位についても、課題がある。完全独占的通常実施権者は、権利者の差止請求権について、代位制度を転用する現実的な必要性は乏しく、債権者代位による保全是許されないとされていることである。

損害賠償請求権は、非独占的な通常実施権は、単なる不作為請求権にすぎない。第三者が、無権限に実施しても、直ちに、通常実施権の実施を妨害している訳ではない。すなわち、無権限の第三者の実施が、通常実施権に対する債権侵害を構成するとはいえない。従って、非独占的な通常実施権に、損害賠償請求権は認めない。

完全独占的通常実施権者の損害賠償請求権は、民法の不法行為の原則による。完全独占的通常実施権において、権利者は、実施権者に対して、実施権者以外の第三者に実施権を許諾しない義務を負い、その上、権利者自身も実施しない義務を負う。その結果、実施権者は、権利の実施品の製造販売に係る市場、及び、利益を独占できる地位、期待を得ている。実施権者は、それに見合う実施料を、権利者に支払っている。従って、無権限の第三者が、当該特許発明を実施することは、実施権者の地位を害し、その期待利益を奪うものであり、これによって損害が生じた場合には、完全独占通常実施権者は、固有の権利として、直接侵害者に対して、損害賠償請求をなし得ると判示した。

平成17年6月17日、最高裁判所第二小法廷の判決 生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法とする特許権侵害差止請求事件（平成16（受）997）がある。

裁判所の判断は、特許権者は、その特許権について、専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づいて、差止請求権を行使することができるという判決の特許権侵害差止事件である。

本件は、発明の名称を「生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする特許権を有する被上告人が、本件特許権の侵害を理由として、上告人に対し、原判決の物件目録記載の物件の販売の差止めを求めた事案である。被上告人は、本件特許権について、専用実施権者を株式会社A、範囲を全部とする専用実施権を設定している。

特許権者が、第三者に、特許発明の実施を許諾する方法を、特許法は、専用実施権と通常実施権の2方法を規定する。通常実施権者は、特許発明を業として実施する権利を有し、専用実施権者は、特許発明を業として実施する権利を専有する。従って、特許権者は、通常実施権を許諾しても、特許発明を業として実施することができる。

しかし、専用実施権を設定した場合、その設定した専用実施権の範囲内において、特許発明を業として実施することができなくなる。専用実施権を設定する場合、特許権者は、実施する権利だけでなく、他人の特許発明の実施を差し止める差止請求権をも失うかが問題となったが、最高裁判所は、特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても当該特許権に基づく差止請求権を行使することができるかと解するのが相当である。すなわち、差止請求権を失わないと判示した。理由は、以下の通りである。

①特許権者は、特許権の侵害の停止、又は、予防のため、差止請求権を有する（特許法第100条第1項¹⁰⁵）。専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている（特許法第2条第1項第11号、第68条但書）ところ、この場合に、特許権者は、差止請求権をも失うかが問題となる。特許法第100条第1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。②また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、③一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認め

る必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。

すなわち、①特許権者の差止請求権の制限の根拠条文がない。②専用実施権の設定契約において、専用実施権者の売上に基づく実施料額を定める場合、特許権者は、実施料収入の確保が必要である。③特許権侵害を放置による専用実施権消滅の場合、特許権者が、特許発明を実施する際に、不利益を被る可能性がある、ということになる。

(105) (差止請求権)

第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。

参考文献

1. 「特許判例百選」第3版 中山信弘、相澤英孝、大渕哲也編 別冊ジュリスト 第170号 有斐閣
2. 「工業所有権法 上 特許法」中山信弘 弘文堂法律学講座双書 2000年
3. 「新・裁判実務大系 4」牧野利秋編 飯村敏明編 青林書院 2001年
4. 「新・裁判実務大系 22」牧野利秋編 飯村敏明編 青林書院 2004年
5. 「注解 特許法(上)」[第4版] 中山信弘編 2000 有斐閣
6. 「特許法概説」[第13版] 吉藤幸朔、熊谷健一補訂 1998 有斐閣
7. 「広い特許クレームの解釈について—特に化学・バイオ関連発明の場合—」廣田浩一 パテント2005 Vol.58 No.7
8. 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」南条雅裕 パテント2002 Vol.55 No.5
9. 「医療関連行為の特許保護の拡大について—知的財産戦略本部専門調査会のとりまとめから特許庁審査基準の改訂まで—」平成16年度バイオ・ライフサイエンス委員会 パテント2005 Vol.58 No.7
10. 「バーチャルスクリーニング発明の特許性—自然法則の利用における重層性の視点からの一考察—会員 橋本一憲 パテント2002 Vol.55 No.4
11. 「特許権侵害訴訟判決ガイド(1)～(5)」高瀬彌平 パテント2003 Vol.56 No.5～パテント2003 Vol.56 No.10
12. 「ユーザからみた新無効審判制度—実務上の留意点を中心に—」河宮治 パテント2004 Vol.57 No.4
13. 「特許発明の技術的範囲解釈に関する一事例」高林龍 判例時報 1555号 216頁
14. 「知的財産の研究開発過程における競争法理の意義—知的財産権概念の私的側面と社会的側面—」高橋明弘 国際書院 2003年
15. 「特許・意匠・商標の基礎知識」第4版 牧野利秋編 青林書院 2003年
16. 「国際知的財産紛争処理の法律相談」ワシントン大学 CASRIP 編 竹中俊子、山上和則監修 青林書院 2006年
17. 「知的財産権事典」第3版 半田正夫、牧野利秋、盛岡一夫、角田政芳、三浦正広編 丸善 2007年
18. 「知的財産契約の理論と実務」辻本勲男、武久征治編 竜谷大学社会科学研究所叢書 第73巻 日本評論社 2007年
19. 「知的財産部員のための知財ファイナンス入門」北浜法律事務所著 トーマツ著 経済産業調査会 2007年

特許の活用

20. 「特許発明の技術的範囲 化学特許発明を中心として 特許権侵害訴訟判決例からみた」三枝英二 経済産業調査会 2006年
21. 「司法制度改革概説 2 知的財産関係二法/労働審判法」近藤昌昭、齊藤友嘉 商事法務 2004年
22. 「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」三枝英二 増補版 特許・実用新案の法律相談 青林書院、2004年
23. 「知的財産 基礎と活用」佐伯とも子 京本直樹 田中義敏 朝倉書店 2004年
24. 「化学特許の理論と実際」佐伯とも子 吉住和之 朝倉書店 2006年
25. 「特許出願の拒絶理由への対応 意見書の書き方」佐伯とも子 経済産業調査会 2006年
26. 「知財ライセンス契約の法律相談」山上和則、藤川義人編 青林書院 2007年
27. 「特許・実用新案の法律相談」村林隆一、小松陽一郎編 青林書院 2002年
28. 「特許法務英和・和英辞典」片岡英樹 国際語学社 1999年
29. 「ドキュメント知財攻防」日経産業新聞編 日本経済新聞社 2006年
30. 「ケースメソッド知的財産法」寺本振透 商事法務 2005年
31. 「知的財産権法概論」紋谷暢男 有斐閣 2006年
32. 「企業実務家のための実践特許法」外川英明 中央経済社 2005年
33. 「職務発明」田村善之、山本敬三編 有斐閣 2005年
34. 「知的財産訴訟制度の国際比較」知的財産訴訟外国法制研究会 商事法務 別冊 NBL no.81 2003年
35. 「知的財産法」田村善之 有斐閣 2006年
36. 「知的財産法」角田政芳 辰巳直彦 有斐閣 2006年
37. 「国際知的財産侵害訴訟の基礎理論」木棚照一 経済産業調査会 2003年
38. 「国際工業所有権法の研究」木棚照一 日本評論社 1989年
39. 「特許判例ガイド」増井和夫 田村善之著 有斐閣 2005年
40. 「標準特許法」高林龍 有斐閣 2002年
41. 「ビジネス方法特許と権利行使 仮想事例による日米欧の理論と実際 Proceedings of the 8th SOFTIC symposium」ソフトウェア情報センター編著 三木茂編著 日本評論社 2000年
42. 著作権判例百選 第3版 齊藤博、半田正夫編 別冊ジュリスト第157号 有斐閣
43. 「著作権法詳説一判例で読む16章」新版改訂 三山裕三 雄松堂出版 2005年
44. 「著作権法」第2版 齊藤博 有斐閣 2004年
45. 「知財立国への道」内閣官房知的財産戦略推進事務局編 阿部博之他著 ぎょうせい 2003年
46. 「知的財産を語る」レクシスネクシス・ジャパン株式会社編 西浦裕二 聞き手 レクシスネクシス・ジャパン 2005年
47. 国際私法判例百選 新法対応補正版 櫻田嘉章、道垣内正人編 別冊ジュリスト 第185号 有斐閣
48. 判例検索システム www.courts.go.jp
49. 特許庁 HP
50. 知的財産高等裁判所 HP