

凝縮基礎レジュメ

Condensed private school of Patent Attorneys

特実編

弁理士凝縮塾 

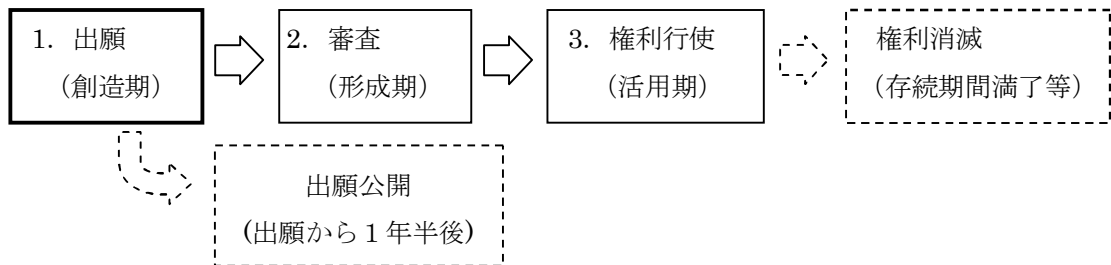
目次

全体像.....	1	III. 活用期.....	81
[1] 知的財産権の体系.....	1	[33] 特許権の効力.....	82
[2] 特許法の全体像.....	2	[34] 特許権の効力の制限.....	83
・特許法の目的.....	2	[35] 特許権の効力が及ばない範囲 (69条).....	84
・特許法全体の概要.....	2	[36] 利用・抵触関係 (72条).....	86
I. 創造期.....	3	[37] 特許権の侵害.....	89
[3] 発明 (特2条1項).....	4	[38] 特許発明の技術的範囲 (70条1項).....	91
[4] 産業上利用 (特29条1項柱書).....	6	[39] 判定制度 (71条).....	94
[5] 不登録事由 (特32条).....	7	[40] 発明の実施 (2条3項).....	96
[6] 特許を受ける権利.....	8	[41] 間接侵害 (101条).....	99
・共同発明.....	9	[42] 特許権侵害に対する救済.....	101
・職務発明 (特35条).....	10	・権利行使する際の留意事項.....	103
・仮専用実施権と仮通常実施権.....	11	[43] 特許権の共有.....	104
[7] 新規性 (特29条1項).....	14	[44] 権利行使に対する被告の措置.....	106
[8] 進歩性 (特29条2項).....	16	・侵害警告に対してとり得る措置.....	106
[9] 先願主義 (特39条).....	18	[45] 特許権者の義務.....	108
[10] 拡大された先願の地位 (29条の2).....	20	[46] 特許権の存続期間.....	110
[11] 新規性喪失の例外 (特30条).....	23	[47] 特許権の存続期間の延長制度.....	111
[12] 特許出願.....	26	・延長登録無効審判.....	112
[13] 特許出願における書面主義.....	28	[48] 特許権の消滅.....	113
・外国語書面出願.....	29	[49] 専用実施権と通常実施権.....	114
[14] 出願の単一性.....	31	[50] 独占的通常実施権.....	117
[15] 先行技術文献情報開示制度.....	33	[51] 法定通常実施権.....	119
[16] 国内優先権 (41条).....	35	・職務発明の使用者等の通常実施権.....	119
[17] パリ条約による優先権 (43条).....	37	・先使用による通常実施権 (79条).....	119
[18] 分割出願 (44条).....	39	・中用権 (80条).....	119
[19] 変更出願 (46条).....	41	・意匠権の存続期間満了後の通常実施権.....	120
[20] 実用新案登録に基づく特許出願.....	43	・後用権 (176条).....	120
II. 形成期.....	44	[52] 先使用による通常実施権 (79条).....	122
[21] 出願審査請求 (48条の2).....	45	[53] 裁定制度.....	124
[22] 特許出願の審査 (47条).....	47	・不実施の場合の裁定 (83条).....	124
・拒絶理由通知.....	47	・自己の特許発明を実施するための裁定.....	125
・拒絶理由通知に対してとり得る措置.....	47	・公共の利用のための裁定 (93条).....	125
・特許査定.....	48	[54] 国際特許出願.....	127
<審査開始から査定までのフロー>.....	49	<国際特許出願の主要手続のフロー>.....	127
[23] 補正.....	50	・国内移行手続.....	128
[24] 出願公開制度.....	53	・国際特許出願の補正.....	129
[25] 補償金請求権.....	55	実用新案法.....	131
[26] 拒絶査定不服審判.....	58	[55] 実用新案法の全体像.....	131
・職権主義.....	60	・実用新案法の目的.....	131
・審判における参加.....	60	・実用新案法全体の概要.....	131
<拒絶査定不服審判のフロー>.....	62	[56] 実用新案制度の特許制度との差異点.....	132
[27] 前置審査.....	63	[57] 実用新案法の保護対象.....	133
<方式不備一覧表>.....	64	[58] 無審査登録主義.....	135
<前置審査のフロー>.....	65	[59] 補正.....	137
[28] 無効審判.....	66	[60] 特許出願から実案出願への変更.....	139
<無効審判のフロー>.....	70	[61] 実用新案技術評価.....	141
[29] 訂正審判.....	71	[62] 登録実用新案の侵害に対する措置.....	144
[30] 訂正の請求.....	74	[63] 明細書等の訂正.....	146
[31] 再審.....	76	[64] 実用新案権者の義務.....	149
[32] 審決取消訴訟 (178条).....	78	[65] 実用新案権の存続期間.....	151
		[66] 国際実案出願と国内移行手続.....	152

I. 創造期

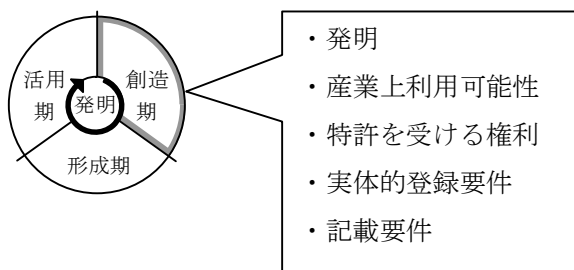


1. 特許の一生



2. 創造期に必要なこと

- (1) 特許権を得るためには、法律で定められた要件を満たした特許出願をする必要がある。
- (2) 従って、出願前に要件を満たすか検討する必要がある。
- (3) このため、創造期では、特許権を得るための要件を満たしているか検討することが必要となる。
- (4) また、出願に際して、適した特許出願をすることが必要になる。
- (5) 具体的には、次の図に示すものが創造期に深く関わってくる。



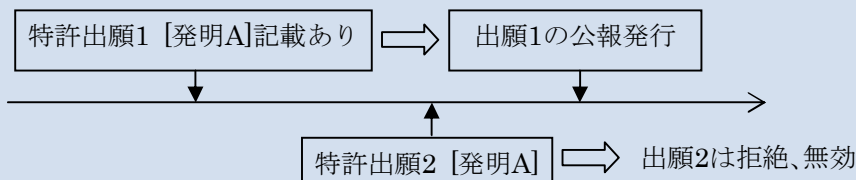
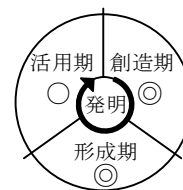
○：違反は拒絶、無効の理由
 △：違反は出願日の遡及効が得られない
 ×：無効理由にならない

<各規定と全体像との関係>

創造期 (出願段階)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
形成期 (中間段階)	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○
活用期 (権利化後)	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	×	×
	特許を受ける権利	法上の発明	産業上利用	不登録事由	新規性	進歩性	先願	拡大された先願の地位	国内優先	パリ優先	書面主義	単一性	先行技術文献開示
	主体	客体					時期			手続き			

〔10〕 拡大された先願の地位（29条の2）

後願出願後に先願の公報が発行された場合、先願の願書に最初に添付された明細書等に記載の発明と同一発明の後願は特許を受けることができない（29条の2）。



1. 趣旨

明細書又は図面に記載されている発明は、特許請求の範囲以外に記載されていても、特許掲載公報の発行又は出願公開により一般にその内容は公表される。

したがって、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された後願であっても、その発明が先願の明細書又は図面に記載され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ので、後願を拒絶すべきものとした（29条の2）。

【要件】（29条の2）

- ① 出願人が同一でないこと
- ② 発明者が同一でないこと
- ③ 先願の最初の明細書等に記載された発明と後願発明が同一であること
- ④ 後願の出願後に先願の公報が発行されたこと



【効果】

該当すれば、拒絶（29条2号）、無効（123条1項2号）の理由となる。

2. 要件

(1) 主体

- ① 発明者が同一でないこと（29条の2かつこ書）

∵他人の発明を見て関連技術を開発し、その他人の発明を明細書中に記載した場合に、その他人が後に出願して拒絶されることを防止するため。冒認出願から真の発明者を保護するため。

i) 同一：完全に一致するときに発明者同一に該当する

- ② 出願人が同一でないこと（29条の2但書）

∵明細書等に記載した発明について別途権利化を図れるようにするため。

i) 時期：当該特許出願（後願）の現実の出願時点で判断する。

ii) 同一：完全に一致するとき出願人同一に該当する。

・出願人の改称・相続・合併があつて出願人が記載上一致しなくなった場合でも同一と認定する。

・当該特許出願（後願）が分割、変更出願であるときは、原出願の出願人で判断する。

(2) 客体

当該特許出願（後願）に係る発明が他の特許出願（先願）の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明等と同一であること（29条の2）

- ① 当該特許出願（後願）に係る発明

→後願の請求項に係る発明を意味する。

∴請求項に係る発明が権利付与の対象だからである（36条5項）

- ② 他の特許出願（先願）の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明
- i) 記載された発明
→明細書等に記載された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。
- ・記載
 - 物の発明の場合：
 - その物を作れることが明らかなように記載されていることが必要。
 - 方法の発明の場合：
 - その方法を使用できることが明らかな用に記載されていることが必要。
 - ・記載されているに等しい事項
 - 記載されている事項から他の出願の出願時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう。
- ii) 他の特許出願（先願）から補正で削除した事項
→当該特許出願（後願）を排除できる。
- iii) 他の特許出願（先願）に補正で追加した事項
→当該特許出願（後願）を排除できない。
- iv) 他の特許出願（先願）が外国語書面出願の場合
→外国語書面が最初の明細書等に相当する（29条の2かっこ書）。
- v) 他の特許出願（先願）が国際特許出願の場合
→国際出願日における国際出願の特許請求の範囲、明細書、図面が最初の明細書等に相当する（184条の13）。
- ③ 同一
- i) 両発明の発明特定事項に相違点がない場合は同一。
- ii) 相違点があっても課題解決の具体的手段としては微差である場合は同一。
→微差：周知、慣用技術の付加、削除、転換等であって新たな効果を奏しないもの
〔☆審査基準〕

(3) 時期

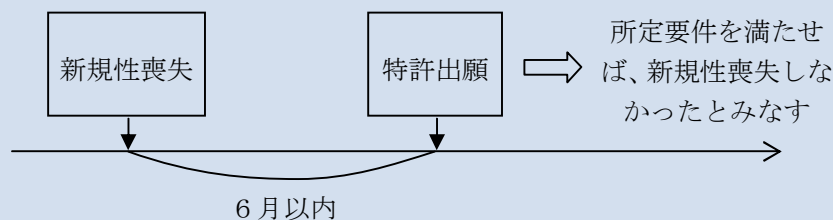
特許出願の日前の他の特許出願等（先願）が、当該特許出願（後願）後に特許掲載公報の発行、出願公開又は実用新案掲載公報の発行等がされたものであること（29条の2）

- ① 出願の日
→原則）願書が特許庁に到達した時。∴民法の到達主義
→例外）・郵送または信書便により到達した場合は発信主義（19条）を適用。
- ・国内優先権、パリ条約等による優先権は基礎出願日（41条2項、パリ4条B）。
 - ・国際特許出願（184条の3）は国際出願日。
 - ・後願が分割、変更の場合は原出願日（44条2項、46条2項）。
 - ・先願が分割、変更の場合は分割、変更の出願日（44条2項ただし書、46条5項）。
- ∴内容に新規事項が追加されている場合に、追加内容で後願を拒絶するのは先願主義に反する。→（P. 15 [7] 2. (2) ②新規性の出願時 参照）
- ② 出願の日前
→同日出願には不適用 ∴同日では先後の優劣がつかないから。
- ③ 当該特許出願（後願）後に特許掲載公報が発行等されたこと
→出願前に発行された場合は、新規性（29条1項）で処理。
- ④ 特許掲載公報の発行等
- i) 他の特許出願（先願）が国際特許出願の場合
→特許掲載公報の発行又は国際公開が条件となる（184条の13）
∴国際特許出願は出願公開がされないから。
- ii) 他の特許出願（先願）が外国語特許出願の場合
→みなし取下げは除かれる（184条の13かっこ書）

- iii) 他の特許出願（先願）に出願公開の請求（64条の2）がされた場合
→後に他の特許出願（先願）が取下等された場合でも、出願公開がされ、後願排除効が発生する。

〔11〕 新規性喪失の例外（特30条）

新規性を喪失した発明であっても、一定条件のもと、所定の手続をすれば、新規性・進歩性について、新規性を喪失しなかったものとみなす（30条）



1. 趣旨

出願時より前に公知等となったものは、すべて新規性がないとするのが原則である。

しかし、この原則を貫くときは、産業の発達を期する上で妥当ではなく、また発明者に酷にすぎることが生ずる。

そこで、法は、第三者に不測の不利益を与えない範囲で出願人を保護すべく、新規性（29条1項）を失った発明であっても、一定の条件の下、新規性（29条1項）および進歩性（同2項）の規定の適用については、同条1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす新規性の喪失の例外を認めている（30条）。

【要件】（30条）

- ① 30条1～3項の事由により新規性を喪失したこと。
- ② 特許を受ける権利を有する者が所定の行為をしたこと。
- ③ 特許を受ける権利を有する者が出願したこと。
- ④ 新規性喪失から6月以内に出願したこと。
- ⑤ 所定の書面を提出すること。

【効果】（30条1～3項）

新規性、進歩性の判断について、新規性を喪失しなかったものとみなされる。

2. 適用の要件

(1) 主体

① 新規性喪失の行為者

→特許を受ける権利を有する者が所定の行為をしていることが必要（30条1～3項）。

例）特許を受ける権利を承継していない会社が公知にすると、30条適用なし。

② 出願人

→当該行為をした者に限らず、当該行為者から特許を受ける権利を承継した者が特許出願をする場合にも、30条の適用を受けられると解される。

(2) 客体

① 次に示す一定事由により、発明が29条1項各号の一に該当するに至ったことが必要。

i) 試験（30条1項）

∴発明の試験は出願の慎重を期すため好ましい

・「試験」とは、発明の技術的効果の試験をいう。

→試験的販売、宣伝効果の公開試験等は、含まれない。

→発明完成の試験は、含まれない。

∴69条が「試験又は研究」であるのに、本条は試験のみを規定。

ii) 刊行物に発表（30条1項）

∴技術の進歩、研究の発展に貢献。