

第二章 特許及び特許出願

(特許の要件)

第二九条 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

(改正、平一一法律四一)

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。

〔旧法との関係〕 一条、四条

〔趣旨〕

本条は、発明に対する特許要件のうち主要なものを規定している。この法律にいう発明の定義については二条一項に

規定しており、この定義にいう発明に該当しないものに対しては特許がされないことはいうまでもないが、定義にいう発明に該当するものであってもそのすべてに特許が付与されるものではない。すなわち、本条その他の特許要件を具備していなければならない。

特許 本条の規定のうち一項柱書はほぼ旧法一条に該当するものであり、この解釈については後に述べる。一項各号は新規性の問題で旧法四条に該当する。ただ、旧法と異なり公知判断の資料として「特許出願前外国において頒布された刊行物」をも含めることとしている。この改正によって、たとえば、当該特許出願前にイギリスにおいてすでに頒布された

刊行物に掲載されている内容と同様なものをそのイギリスの発明とは関係なく日本国内で発明して特許出願したとしても、その発明は新規でないものとされ特許されないことになる。交通通信機関が著しく発達し世界が狭くなったといわれる事情にもとづく改正である。ただ、このように改正すると権利が不安定化することは否めないため、この点を考慮して外国において頒布された刊行物に記載されていることを理由とする無効審判の請求に限り除斥期間を設けていたが、昭和六二年の一部改正により削除された(旧一二四条)。

なお、平成一年の一部改正により、交通手段のさらなる発達、インターネットをはじめとする情報通信の発展により、国外における公知・公用の事実の調査は現行法制定時に比べて容易となったことから、公知・公用の地理的基準を国内から、世界へと拡大した。

また、インターネットに代表される情報通信手段の発展により、ネットワークを通じて公表される技術情報が増加していることに鑑み、インターネット等に開示されている発明についても、刊行物と同様に公知判断の資料として追加した。

二項は新しく設けられた規定で、いわゆる発明の進歩性(inventive step)に関するものである。規定の趣旨は、通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利(特許権)を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばか

りでなく却ってきまたげとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである。旧法の下でも上記のような発明に対して特許を付与していたわけではなく、その意味では運用上の問題を法文上明確にしたものといえる。

〔字句の解釈〕

1 〔産業上利用することができる発明〕特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を総称して工業所有権という用語が一般的に使用されていたが、それは本来フランス語のプロブリエテ・アンデュストリエルを訳したものであるといわれている。しかし、ここにこういう原語のアンデュストリエルは狭義の工業に限られるべきものではなく、むしろ産業という意義に近い。このことと同様に旧法一条にいう「工業的」とは農業、商業、鉱業等と対立した意味における狭義の工業のみに限定されるものではなく、広く農業、鉱業等も包含したものとして考えられてきた。このように旧法においては用語と実体間にずれがあったわけであるが、現行法はこのずれを埋める意味において改正したものであって、実体的な改正を意図したものではない。ここにいう産業上利用することができる発明とは、学術的、実験的にのみ利用することができるような発明などは排除することを意味する。

2 〔特許出願前〕本条の場合は「特許出願の前」というのと異なり、時、分についても問題となる。したがって、午前中に当該発明が公知にされ、午後その発明について特許出願をしても、その特許出願は本条一項一号に該当するものとして拒絶されることになる（三〇条の規定により新規性喪失の例外適用をうける場合は別である）。この点三九条や七二条等の場合において日の先後の関係をのみみて、日が同じであれば時、分については先後の関係をみないのとは相違している。

81 特 許 法
3 〔公然〕公開的という程の意味である。したがって、その発明が秘密の範囲を脱出したことを意味する。この点の解釈については従来から多くの判例があるが、それらを参照しながら説明してみよう。(4)公然とは、必ずしも多数の

者ということの意味しない。すなわち、きわめて少数の者が知っている場合であってもこれらの者が秘密を保つ義務を有しない者である場合は公然とすることを妨げない。(ロ)多数の者が知っているということは必ずしも公然であるということにはならない。すなわち、その多数の者が、秘密を保つべき義務のある特許庁の職員、工場の従業員のような場合は公然ではない。(イ)秘密保持の義務については、組合契約において「組合員使用の某機械はこれを秘密にし組合員以外の者に観覧又は使用させない」と定めていたとしても「組合解散後においても各員はこれを秘密にしなればならない」というような明文がない限り、組合解散と同時に秘密厳守の義務も解除され、その組合解散時にその組合員の発明の利用が公然性を有することになるとされている。

4 〈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、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。また、公開的なものであるから印刷物の内容を秘密にしているものあるいは私文書を多数の友人に配布するために印刷した物はここにいう刊行物ではない。次に頒布とは、上記のような刊行物が不特定多数の者が見得るような状態におかれることをいう。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

5 〈電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった〉電気通信回線とは、有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段を意味するので、一方からしか情報を通信できない(例えば、放送)ものは除かれる。

公衆に利用可能とは、発明の開示された情報が公衆(不特定多数の者)にアクセス可能な状態におかれることをいう。現実に誰かがその情報を見たという事実を必要としない。

個人間の私信メール、特定の者(守秘義務を持った者、特定の会社の従業員等)のみがアクセス可能な情報は、公衆に利用可能となったものではない。

〔参考〕

〈特許要件としての新規性〉旧法の解釈として、いわゆる新規性が発明の構成要件であるのか、特許を受けるための要件であるかについて争いがあった。この点、現行法は後者の立場で割り切っている。発明がなんらかの新しきや独創性を有していなければならないことはいうまでもないが、それは本条にいう新規性の問題ではない。新規性を発明の構成要件であると考えればその要件の有無は当然発明した時点において論じられるべきである。にもかかわらず、「特許出願前……」という語からも理解されるように新規性は特許出願の時点において問題をとらえているのである。

(同前)

第二十九条の二 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「特許公報への掲載」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「実用新案公報への掲載」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じ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ず。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。

(本条追加、昭四五法律九一、改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四)

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣旨〕

本条は、後願の出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がされた先願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ている発明又は考案と同一発明についての後願は拒絶される旨を規定したものである。

一 この規定を採用した主な理由は、次のとおりである。

- (1) 先願の明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、出願公開等により一般にその内容は公表される。したがって、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であってもその内容が先願と同一内容の発明である以上さらに出願公開等をして、新しい技術をなんら公開するものではない。このような発明に特許権を与えることは、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ない。

- (2) (イ) 審査請求制度を採用したことに伴うものである。すなわち、審査は出願審査請求順に行われることになる。

そのためある出願を審査する段階において先願が出願審査請求されていないければその先願の請求の範囲は確定しない。というのは審査の処理が終了するまで請求の範囲は補正により変動するからである。したがって先願の範囲を請求の範囲に限定しておくことと先願の審査処理が確定するまで後願の審査ができないこととなる。

そこで、補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる。

(ロ) 現行制度では、出願人として主たる技術について権利を取得すれば十分であると考えている場合にも、その出願に係る発明の周辺の関連技術（主として明細書の詳細な説明又は図面に記載される）を他人にとられないようにしておかないと主たる技術の実施さえも妨げられることになるが、このような規定にしておけば、主たる技術（請求範囲に記載された発明）の説明として明細書の詳細な説明等に記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要がないと思えば別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶できることとなる。また、仮に、周辺の関連技術について別個の出願をした場合においても、それが出願公開できれば、後願を拒絶するために出願審査の請求をする必要がないことになる。

二 昭和三四年法では、先願が出願公告されるまでに出願された後願は先願の特許請求の範囲のみを比較し、同一でなければ特許されることとなっていた（三九条）。したがって先願の明細書の特許請求の範囲には記載されていないが詳細な説明に記載されている発明と同一の発明の特許請求の範囲に記載して出願した後願は特許されることになっていた。

昭和四五年の一部改正においては、後願の出願後に出願公開等がされた先願（したがって、後願の出願時には、先願の内容は公知になっていない）の明細書、図面に記載された発明については、それが特許請求の範囲に記載されていないものであっても後願を全部拒絶することとした。この場合の明細書、図面は、願書に最初に添付したものに限られ、出願後に補正により追加したものは含まれない。また、出願は、出願公開等の時点において特許庁に係属しておれば足り、その後取下げ、放棄、却下になっても、本条の規定の適用にはならぬ影響を及ぼさない。

三 本文中のカッコ内及びただし書は、自分が発明したもののまたは自分が出願したものによって拒絶されることがないように規定したものである。一般的には、明細書の詳細な説明の欄に記載し、請求の範囲には記載しなかつたという発明については、出願人はその発明について特許を請求しない。いいかえれば公衆に開放するという意思であるとみ

られるが、中には必ずしもそういう場合だけでなく、その出願の請求の範囲に記載された発明の説明にどうしても必要なために詳細な説明の欄で特定の技術を記載し、その特定の技術については後日別に出願して特許権を得たいというものがある。こういう場合には、後に本人が出願すれば特許が受けられるようにしないと困るのでその旨を規定した。また、他人が発明したのを見てそれと関連のある技術を開発し、それを請求の範囲として出願し、他人の発明を自分の発明の説明のために明細書に記載している場合にも、その他人が後に出願した場合は拒絶しないこととした。

四 本条については、三九条との差異が問題になる。

(1) 第一に、規定の趣旨の面からの差異は次のとおりである。

すなわち、本条は出願としてすでに公開された発明についてさらに後願に特許を与えることは不合理であること及び審査請求制度の採用等による要請にもとづくものである。これに対し、三九条は三六条五項、三七条ないし七〇条一項にしたがい、しかも後願の出願時点においては先願に開示されている発明は秘密状態にあったことを重視する観点から二重特許を排除するという要請にもとづいている。

(2) 次に、後願を排除できる範囲はどこまでかという観点からの差異がある。

本条は、「出願の前」と規定してあり同日出願には適用がない。本条が適用になるのは、先願の出願の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ている発明に対してである。これに対し、三九条は、同日出願についても適用され、また、先願の特許請求の範囲に記載されている発明についてのみ適用がある。

なお、三九条では二以上の同日出願について一つの出願についてのみ出願審査の請求がされ、他の出願については出願審査の請求がされない場合の処理が問題となる。この場合の実務的処理方法としては、出願審査の請求があった出願についてのみ審査をし、他の出願人との協議命令を発し、協議が調わない場合等においては拒絶査定

をすることが考えられる。

(3) 最後に、後願を排除できない場合は何かという観点からの差異がある。

(イ) 本条は、先願が特許掲載公報の発行も出願公開等もされていない場合については適用がない。三九条は、先願が出願公開等がされなくとも後願を排除できる。

(ロ) 本条は、先願が出願公開等がされている以上、その後に先願が放棄されたり取り下げられたり却下になっても後願を排除できる。三九条は、出願が取り下げられたり却下になったときは、後願を排除できないが、平成一〇年の一部改正において、出願の取下げ却下に加えて、出願が放棄されたり、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も後願を排除できないこととなった。

(ハ) 本条は、後願の出願時点において後願と先願との出願人が同じ場合は適用がない。三九条は、先願と後願との出願人が同じでも適用がある。

(ニ) 本条は、先願と後願との発明者が同じ場合には適用がない。これに対し、三九条は、先願の出願人が発明者でなくしかも特許を受ける権利を承継しないものである場合は、適用がない。したがって、先願は、先願の出願人が権利の正当な承継人でないときは、発明者が同一人であるかどうかにかかわらず、後願を排除できないが、権利の正当な承継人である場合には発明者が同一人であるかどうかにかかわらず後願を排除できることとなる（出願人が権利の正当な承継人であれば、その後に当該発明の発明者が出願した場合でも、その後願をも排除できるのである）。

なお、本条と三九条とは、後願を排除するという機能について見れば、同一事件に重複して適用することができる場合がありうるが、いずれを用いて後願を拒絶するかは審査官の自由である。

87 特 許 法
五 また、パリ条約による優先権の主張を伴う出願に関して二九条の二はどのような形で適用されるかについては次のとおりである。

優先権の主張の効果として出願日の遡及を認める見解もあるが一般には消極的立場をとっている。昭和四五年の一部改正にあっても、パリ条約による優先権の主張があっても出願日は遡及しないものと解し、出願公開や補正制限の期間の起算点については第一国出願日であることを明定した。ところが、二九条の二についてはなら規定していない。そこで四八条の三と同様にパリ条約による優先権の主張を伴う出願についても、現実の日本の出願日を基準とすべきではないかとの疑問が生ずる。

しかし、パリ条約による優先権の主張の効果についてはパリ条約四條Bの規定があることに留意しなければならない。すなわち、パリ条約四條Bによれば、優先権の主張の効果として最初の出願の日から優先権の利益を享受している後の出願の日までの期間内に生じた事実によりその後の出願が不利な取扱いを受けることがないこと及びこの事実によっては第三者になんらの権利も発生させることができないことになっている。したがって、優先権の利益を享受している出願は、その優先権の基礎となっている第一国出願の後に提出された願書に最初に添付した明細書又は図面に開示されていた発明であって出願公開等がされたものを理由として拒絶されたり、特許後においてその特許が無効とされることはない。また、優先権の利益を享受している出願が出願公開等がされた場合において、我が国におけるその出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている発明であって、その優先権の基礎となっている第一国出願の出願書類の全体中に記載されているものについて、第三者の出願が当該第一国出願後出願公開等がされるまでの間に提出されているものであるときは、その第三者の出願は優先期間中に生じた事実であるのである。これらの権利も取得できず、拒絶され、特許後においてはその特許が無効とされる。これらの関係は、三九条の場合と同様である。

六 なお、平成五年の一部改正において、実用新案法が基礎的要件の審査のみで登録される制度へ改正され、従来の実用新案法の出願公告及び出願公開が廃止されたことに伴い、先願が実用新案登録出願である場合については、当該実

用新案登録出願の出願当初の明細書に記載された考案であつて、実用新案権の設定の登録後に実用新案法一四条三項の規定による実用新案公報である実用新案掲載公報の発行がされたものと同一の考案についての後願は拒絶される旨が規定された。

七 また、平成六年の一部改正においては、外国語書面出願制度が導入され、出願公告制度が廃止されたことに伴い、次のような改正が行われた。

(1) 外国語書面出願が先願である場合も、その出願日において発明の内容を開示して提出された書面である外国語書面が後日出願公開等により公開されれば、外国語書面に記載された発明と同一の後願の発明は、社会に対し新規な発明を公開することにはならない。この点では、外国語書面出願も通常の特許出願と変わりがないため、出願公開等がされた先願の外国語書面出願の外国語書面に記載されている発明と同一発明についての後願は拒絶されることとした。

(2) 先願である特許出願について、特許権の設定の登録後に六六条三項に規定する特許公報である特許掲載公報の発行がされた場合は、本条が適用されることとした。

(3) 先願である出願が、特許協力条約に基づく国際特許出願又は国際実用新案登録出願である場合の本条の適用の特例は、一八四条の一三において規定することとした（従来は旧二項で規定）。

八 平成一四年の一部改正においては、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。

（発明の新規性の喪失の例外） ㊦

第三〇条 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。(改正、昭四五法律九一、平一一法律四一)

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。(改正、昭四五法律九一、平一一法律四一)

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。(改正、昭四〇法律八一、昭四五法律九一、平六法律一一六、平一一法律四一)

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

〔旧法との関係〕 五条、六条

〔趣旨〕

本条は、二九条一項各号の規定（新規性の規定）の例外について規定したものである。

このうち、一項の試験の場合については旧法五条一項に規定していたものであり、刊行物に発表した場合及び特許庁長官の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って発表した場合については現行法において新しく規定されたものである。

また、平成一年の一部改正においては、インターネット等電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明が、刊行物と同様に公知判断の資料として二九条一項三号に追加されたことに伴い、電気通信回線を通じて発表した場合を新たに規定することとした。

二項、三項も旧法五条二項及び六項に規定されているものと趣旨のものである。また、四項は一項及び三項の規定の適用を受けるための手続について規定したものである。二項の場合についての手続を規定しなかったのは、意に反して新規性を喪失した場合は、特許出願人はその特許出願の際自己の特許出願の内容である発明が意に反して新規性を喪失していることを知らないのが通例と考えたからである。なお、従来、三項の対象となるのは、国内で開設される博覧会の場合には、政府、地方公共団体の開催するものに限られていた。しかしながら、最近においては、政府や地方公共団体が自ら博覧会を開催する場合よりも、公益的目的を有する団体が開催する場合が多い。そこで、そのような博覧会であっても特許庁長官が指定する場合には、その出品物に同様の保護を与えられるよう昭和四〇年に改正された。指定は、申請をまつて博覧会ごとに行う。

また、平成六年の一部改正において、世界貿易機関（WTO）の加盟国における国際的な博覧会に出品した場合を、本条の適用対象とするよう三項の改正を行った。従来パリ条約の同盟国における国際的な博覧会に出品した場合は、パリ条約第一条の規定に従い、本条の適用を受けていたが、TRIPS協定第二条1には「加盟国は、パリ条約第一条から第一二条まで及び第一九条の規定を遵守しなければならない」旨が規定されているため、世界貿易機関の加盟国において開設された国際的な博覧会についても同様に扱うこととしたものである。

なお、一項から三項まではすべて特許を受ける権利を有する者が所定の行為をし、その後、その者が特許出願をした場合について規定しているが、その特許を受ける権利を承継した者が六月以内に特許出願をした場合も本条各号の適用あるものと解される。また、本条は新規性についての例外規定であって、先願の例外又は出願日の特例ではない。したがって、甲が試験をして公知にした後乙がそれと別個に発明した同一の技術内容について特許出願をし、試験を行った甲がその後に特許出願をした場合は、たとえ甲が試験後六月以内に特許出願をした場合であっても、乙の特許出願が出願公開されれば、甲の特許出願は二九条の二の規定に基づき拒絶されることになる（ちなみに、その乙の特許出願も特許出願前甲によって公知にされたものであるという理由で拒絶されることになる）。

なお、昭和六〇年の一部改正により、四項の規定にかかわらず、国際特許出願の出願人は、その出願に係る発明について四項に規定する手続を、翻訳文の提出等の期間経過後一定期間内にとることができることとなった（一八四条の四参照）。

また、本条の適用は発表した発明と同一の発明を出願した場合に限られていたが、平成一一年の一部改正において、発表した発明と相違する発明を出願した場合にも本条の適用を受けることができるよう改正を行った。

したがって、特許を受ける権利を有する者により発表された発明は、本条の適用を受ける場合、当該特許を受ける権利を有する者による出願に係る発明の新規性、進歩性の要件の判断において考慮されないこととなる。

〔字句の解釈〕

1 〈試験〉 発明の性質上屋内で秘密に試験することができない場合があるので、このような規定を設けたものである。
 なお、特許を受ける権利を有する者が行う試験であつて、将来発明が完成した後特許を受ける権利を有すべき者が行う試験は含まない。すなわち、「試験」は完成した発明の試験であり、発明をするための研究ではない。六九条一項は「試験又は研究」となっているのに本条が試験のみを規定している理由はここにある。

2 〈刊行物〉 二九条参照

3 〈特許庁長官の指定する学術団体〉 一定の基準を設け学術団体からの申請をまづ指定している。

4 〈世界貿易機関の加盟国〉 四三条の二参照

第三二条 削除（削除、昭六〇法律四一）

〔参考〕

〈追加の特許制度の廃止〉

本条（三一一条）は追加の特許の要件に関し規定していたが、昭和六〇年の一部改正により特許出願等に基づく優先権制度を導入したことに伴い追加の特許の制度を廃止することとした。

追加の特許の制度を廃止する理由は次のとおりである。

- (1) 追加の特許の制度は、原発明の改良あるいは拡張的な発明を保護する制度で、独立の特許に比較し若干特許料を安くし、存続期間は原発明の特許と同じようにするというものである。このような追加の特許の制度により享受し得たる利益は、特許出願等に基づく優先権制度（四一条）を利用することにより同等以上に享受することができる

こととなったこと。

(2) 昭和四五年の一部改正によって出願公開制度を採用したことにより、追加の特許出願は、原発明の出願公開後はその公開により拒絶される可能性が極めて高く、追加の特許出願の出願件数は、出願公開制度の採用後激減しており、制度の存在意義を失っていたこと。

(3) 追加の特許出願は主発明についての特許出願の係属中にされる場合が多いが、主発明についての特許出願が拒絶になり、又は主発明についての特許が無効になったときには、追加の特許出願を独立の特許出願に変更しなければならず、出願人にとってかえって負担となっていたこと。

(4) 追加の特許の制度は特許料が若干安いというメリットがあるが、特許出願等に基づく優先権制度を利用すると、審査請求料が安くすみ、料金面のメリットも当該優先権制度のほうが大きいこと。

(特許を受けることができない発明)

第三二条 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〔特許の要件〕の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(改正、昭五〇法律四六、平六法律一一六)

〔旧法との関係〕 三条

〔趣旨〕

本条は、二九条に規定する発明であっても公益的な理由から特許することができない発明について規定している。

本条は、その立法趣旨を説明するまでもなく当然のことである。すなわち、産業上利用することができるとような発明

であっても、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するような発明については特許すべきでないのである。

なお、昭和五〇年の一部改正が行われるまでは、本条において、特許を受けることができな発明として、飲食物又は嗜好物の発明、医薬（人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下同じ）又は二以上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明及び化学方法により製造されるべき物質（いわゆる「化学物質」）の発明が規定されていたが、これは、第一に産業政策上の見地、すなわちこれらの産業分野における我が国の技術開発力が先進諸国に比べて低かったため、外国企業によって物の形での特許を取得されることにより我が国産業が蒙ることとなるかもしれない圧迫を懸念したためといわれ、第二に国民生活上の見地、すなわち飲食物や医薬等が国民生活に不可欠のものであることを配慮したものといわれている。

昭和五〇年の一部改正により、これら発明についても特許を受けることができることとされたのであるが、改正の理由は次のようなものである。

- (1) これらの不特許事由の存置についてはつとにその再検討をすべきことが指摘され、とりわけ化学物質については、昭和三〇年当時現行法の制定のための審議において、すでに我が国の技術水準は著しい進歩を遂げたとして不特許事由から除くことが検討され、世論調査の結果、若干慎重論が強かったため存置されたものの、当時の審議会の答申には「将来我が国における化学技術の進歩と国際的な動向によってあらためて検討すべきものと考える」と記されている。

このような審議から二〇年近くを経過した昭和五〇年当時では、我が国産業の技術水準は一層急速な向上を遂げ、外国企業による特許支配を論ずる段階を通り過ぎて、新規物質の発明という積極的な技術開発に取り組むべき時期に至っていると判断され、また、国民生活上の配慮の点についても最近では多種多様の類似の化学物質、医薬、飲食物等が豊富に提供されるに至っていること等にかんがみて、これらの物質等を特別に扱って不特許事由を

存置する理由はなくなっているものと考えられる。

(2) これらの物自体の発明に対して特許を与えることとすべきとする積極的な論拠としては、発明である以上他の分野における発明と同様正当な保護が与えられるべきであるという基本論のほか、製法発明又は用途発明に対する保護のみでは、独創的な新規物質の開発意欲を喪失させ他人の発明を模倣する安易な製法開発に走らせるなど研究開発活動のあり方をともすればゆがめる結果をもたらす一方、新規物質の発明者は自らの発明を十分に保護するためにたとえ無用であっても後願製法発明を排除するための製法の開発および特許出願を強いられ、さらには物自体の発明に特許があれば生じないであろう無用の係争が生ずるといふ問題があることである。

(3) 諸外国の状況をみれば、アメリカ、イギリス、フランス等がこれらの物の発明についても特許を与えることとしているのに加えて、パリ条約のリスボン改正会議において、「技術の進歩を促進するためには発明は最大限度に保護されなければならないこと」にかんがみ、本会議は同盟各国に対して各国がその国内法制において新規化学物質の特許の保護を規定することの可能性を検討することを勧告する」との勧告の採択がされ、一九六八年には西ドイツが化学物質、医薬及び飲食物に対しても特許をすることとなり、デンマーク、スウェーデン等のノルディック諸国も同じく一九六八年から特許をすることとなった（ノルディック統一特許法では医薬及び飲食物については国により一〇年間、一九七七年までの留保が可能となっている）。我が国においても、このような国際的動向に順応することが必要と考えられる。

なお、原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明については、いまだ我が国の当該分野における技術開発力は低いこと等の理由により、昭和五〇年の一部改正においては、その物質自体の発明について特許することは見送られていたが、平成六年の一部改正においては、TRIPS協定二七条Iの規定に従うとともに、我が国の原子力産業の技術水準が国際的にも遜色ないレベルに達しつつあり、産業保護の観点から不特許事由として存置する理由が乏しくなっ

たことを踏まえ、本条から削除された。

(特許を受ける権利) 実意箇

第三三条 特許を受ける権利は、移転することができる。

2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。(本項追加、平二〇法律一六)

〔旧法との関係〕 一二条一項及び二項

〔趣旨〕

97 法 本条は、特許を受ける権利について規定したものである。この特許を受ける権利は発明をすることにより生ずるものであるが、このことに着目して特許を受ける権利のことを発明権と称する学者もいる。しかして、この特許を受ける権利の性質についての学説は必ずしも一致しないが、一応次のようなものであるということが出来る。すなわち、特許を受ける権利は国家に対して特許を請求する権利であるから公権であるとともに請求権であり、かつ、財産権の一種であるともいうことが出来る。

一項は、この特許を受ける権利は移転することができる旨を規定したものである。特許を受ける権利が財産権である

ことを考えれば別段の禁止規定がない限り移転することができるのは当然のことともいえるが、特許を受ける権利が公権であり請求権であることを考えるとなら規定のないときは移転することができないのではないかという疑いも生じてくるおそれがあるので、注意的に規定したものである。

二項は、特許を受ける権利は質権の目的とすることができない旨を規定するが、抵当権の目的とすることもできないことはいうまでもない（抵当権の目的とするためには、抵当権の目的とすることができるといふ規定が積極的になければならぬ）。ただ、譲渡担保についてはこれを禁じる趣旨でないことは旧法の解釈と同じである。

三項は、特許を受ける権利が共有に係る場合の持分譲渡の制限について規定したものであるが、その趣旨は、特許権が共有に係る場合にその持分の譲渡について制限したことに同じである（七三条一項「趣旨」参照）。すなわち、有体物の場合にあつては同時に同一物を複数人が利用することは不可能であるか、又は相当の制約が伴うが、発明は数多くの人が同時に利用する場合でもなら制約が伴わず、それぞれの者が完全に実施することができる。しかも、発明の実施はその実施に投下する資本と、関与する技術者如何によつては著しく違った結果を生み出すものである。特許を受ける権利の持分の移転を全く自由にするときは、持分の譲渡がされて共有者が変わることにより他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるのである。このような結果の生じることを防ぐため、持分の譲渡には他の共有者の同意を要するものとしたのである。

四項は、平成二〇年の一部改正で追加された規定であり、特許を受ける権利が共有に係る場合の仮専用実施権の設定又は仮通常実施権の許諾の制限について規定したものである。趣旨は、特許権が共有に係る場合に専用実施権の設定又は通常実施権の許諾について制限したことに同じである（七三条三項「趣旨」参照）。

（同前）

第三四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 〔実意〕

2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利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者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。 〔実意〕

3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。

4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 〔実意〕

5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 〔実意〕

6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。 〔実意〕

7 第三十九条第七項及び第八項〔同日出願人の協議〕の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。 〔意〕

〔旧法との関係〕 一二条三項

〔趣旨〕

本条は、特許を受ける権利の承継について規定したものである。一項は特許出願前における特許を受ける権利の承継は特許出願により第三者に対抗することができなくなるものになる旨を規定する。前条において説明したように、特許を受け

る権利は発明をすることにより生じるものであるから、特許を受ける権利の承継という行為は特許出願前にされることもあり得るわけであるが、その承継については適当な公示手段もないので特許出願をもって対抗要件としたのである。四項の場合においては届出をもって効力発生要件としているにもかかわらず、一項の場合は第三者対抗要件としたのは、もし一項の場合も四項の場合同様に効力発生要件とすると特許出願前においては特許を受ける権利の承継をすることができないということになり、そうなる社会の実情から考えて不便が多いということで、一項に規定する場合については旧法と同様第三者対抗要件としたものである。

二項は一項の特別規定といえるものである。すなわち、一項の規定によれば同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について二以上の特許出願があったときは、最初に特許出願をした者が優先し（たとえ承継が後になされた場合でも）、その他の者の特許を受ける権利の承継は無効なものとなるが、特許法においては、新規性判断の場合を除き、特許出願の先後については日の先後のみを問題とし、同日中の時間の先後は問題としないこととしているので（三九条）本項もその趣旨から同日に二人以上の者による二以上の特許出願があったときは、これらの特許出願人に協議を命じ、協議により定められた者のみが承継について第三者に対抗することができるものとした。三項は二項とほぼ同じような問題について規定したものである。二項は、同一の者から二人以上の者に同一の特許を受ける権利が承継された場合のことであるが、三項は同一の技術的思想を一方では発明としてとらえ他方では考案としてとらえ、それぞれについて同日に特許出願及び実用新案登録出願があった場合も、二項の場合と同じようにこれらの出願人の協議により定められた者のみが対抗することができるというものである。旧法においては特許出願と実用新案登録出願との間の先後願関係を審査しないので同一の技術的思想について一方では発明としてとらえ他方では物品の型としてとらえれば特許権と実用新案権が並存することもあり得たが、現行法においては両者の先後願関係は審査の対象となる（三九条三項および四項）ので、本項はそれとの関連規定として新しくおかれたものである。

四項は特許出願後における特許を受ける権利の承継について規定する。本項の場合は、旧法と異なり、届出をもって効力発生要件とした。これは特許権の移転等についての改正と同じように権利の帰属関係を明確にするためである。なお、本項について相続その他の一般承継については除外しているが、もし除外しない場合は、相続等の事実が発生した時点から承継の届出がされるまでの間は権利者はいないという事態が発生するので、それを防ぐためのものにほかならない。したがって、相続その他の一般承継の場合は届出なくして承継の効力が生ずることになる。ただ、相続その他の一般承継の場合は五項に規定するように承継があった旨を特許庁長官に届け出なければならぬ義務が課せられている。

六項は、同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があったときは、特許法においては同日中の時間の先後については問題にしないという趣旨から両当事者に協議を命じ、その協議によって定められた者の届出のみが効力を生ずべきことを規定した。七項は本条二項、三項及び六項の規定により協議せしめる場合の取扱方法について、三九条七項及び八項の規定を準用するものである。

〔字句の解釈〕

〈相続その他の一般承継〉相続のほかには、会社合併、包括遺贈等が含まれる。

(仮専用実施権)

第三四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願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した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用

実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。

3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける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 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその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、消滅する。

7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。

8 第三十三条第二項から第四項〔特許を受ける権利〕までの規定は、仮専用実施権に準用する。

(本条追加、平二〇法律一六)

〔趣旨〕

本条は、平成二〇年の一部改正により新たに創設された仮専用実施権について規定したものである。

仮専用実施権とは、特許出願段階における独占的ライセンスとして新たに創設された実施権であり、対象特許権が設定登録されたときに専用実施権が設定されたものとみなされるものである。

一項は、仮専用実施権の設定の主体、対象及び範囲を規定したものである。仮専用実施権を設定しうる主体は、将来特許権を取得すべき地位にある者、すなわち特許を受ける権利を有する者である。仮専用実施権を設定する対象については、①特許を受ける権利は未だ独占排他性を有さないこと、②仮専用実施権は特許権の設定登録により自動的に専用実施権となる権利であることから、将来成立すべき特許権とした。また、その設定をなしうる範囲の外延は、仮専用実施権を設定する時点では特許権が成立していないことにかんがみ、その特許を受ける権利の範囲、すなわち補正等を経て将来特許権が成立する可能性のある範囲とした。

二項は、対象特許権の設定登録があったときは、自動的に専用実施権が設定されたものとみなされることを規定したものである。その他は七七条を参照されたい。

三項は、専用実施権の移転に係る規定と同様の趣旨から（七七条三項「趣旨」参照）、仮専用実施権の移転ができる場合を制限したものである。

四項は、仮専用実施権者が、仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他者に仮通常実施権を許諾することができる旨を規定したものである。この場合における仮通常実施権の許諾の対象については、①仮専用実施権は未だ独占排他性を有さないこと、②仮専用実施権者が設定した仮通常実施権は、特許権の設定登録により自動的に専用実施権についての通常実施権となる権利であることから、仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権とした。

五項は、仮専用実施権に係る特許出願が分割された場合において、分割後の新たな特許出願について、仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、設定行為で定めた範囲内で仮専用実施権が設定されたものとみなすこととしたものである。

六項は、仮専用実施権が消滅する時点を以下のとおり明確にしたものである。

(1) 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定があったときは、三四条の二第二項の規定により、その特許権について専用実施権が設定されたものとみなされることに伴い、仮専用実施権はその本来の目的を達成して消滅する旨を確認的に規定した。

(2) 特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又は拒絶すべき旨の査定若しくは審決が確定したときには、当該特許出願について特許権が発生しないこととなったものであることから、その特許権を目的とする権利である仮専用実施権も当然に消滅するものであるため、その旨規定した。

(3) 仮専用実施権は、特許を受ける者が設定することにより発生するものであることから、上述の消滅事由のほか、仮専用実施権の存続期間の満了、原因となるライセンス契約の解除によっても消滅する。また、仮専用実施権の放棄、特許を受ける権利を有する者と仮専用実施権者が同一人格となった場合における混同の場合にも消滅する。しかしながら、これらの場合に権利が消滅することは自明であることから、明文規定を設けていない。

七項は、九七条と同様の趣旨（九七条〔趣旨〕参照）から、仮専用実施権者は、当該仮専用実施権についての仮通常実施権者があるときは、仮専用実施権者が一方的に権利を放棄することにより、仮通常実施権者の権利を害することがないように、仮専用実施権の放棄には、当該仮通常実施権者の承諾を要する旨を規定したものである。

八項は、特許を受ける権利について質権設定を禁止すること並びに特許を受ける権利が共有に係る場合における持分譲渡及び仮専用実施権等の設定等の制限を定める三三条二項から四項までの規定と同様のことが仮専用実施権についても該当することから、同規定を準用した。

(仮通常実施権)

第三四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願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した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定められた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定められた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者（仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者）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。

5 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、当該特許出願の分割に係る新た

な特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定められた範囲において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

6 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権（以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。）が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権（以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。）に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

7 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその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、消滅する。

8 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。

9 第三十三条第二項及び第三項（特許を受ける権利）の規定は、仮通常実施権に準用する。

〔趣旨〕

本条は、平成二〇年の一部改正により新たに創設された仮通常実施権について規定したものである。

仮通常実施権とは、特許出願段階における非独占的ライセンスとして新たに創設された実施権であり、対象特許権が設定登録されたときに通常実施権が許諾されたものとみなされるものである。

一項は、仮通常実施権の設定の主体、対象及び範囲を規定したものであり、仮専用実施権における考え方と同様である(三四条の二第一項〔趣旨〕参照)。

二項は、対象特許権の設定登録があったときは、自動的に通常実施権が許諾されたものとみなされることを規定したものであり、仮専用実施権における考え方と同様である(三四条の二第二項〔趣旨〕参照)。ただし、仮通常実施権を許諾した者と特許権者が異なる場合には、その特許権者は当該仮通常実施権者から見ても対抗関係にある第三者に当たることから、登録を備えた仮通常実施権者に限り、通常実施権が許諾されたものとみなすこととした。

三項は、仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について許諾されたものと同様の規定を設けたものである。

四項は、仮通常実施権の移転の制限に関する規定であり、仮専用実施権における考え方と同様である(三四条の二第三項〔趣旨〕参照)。

五項は、仮通常実施権に係る特許出願が分割された場合において、分割後の新たな特許出願について、仮通常実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、設定行為で定めた範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなすこととしたものである。

六項は、専用実施権についての仮通常実施権が許諾された場合において、三四条の二第五項の規定により設定されたとみなされた仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、設定行為で定めた範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなすこととした。

七項及び八項は、仮通常実施権の消滅について規定したものであり、仮専用実施権の消滅（特許法第四条の二第六項）と同様である（三四条の二第六項〔趣旨〕参照）。また、仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権の場合は、特許権の成立により仮専用実施権に基づいた専用実施権が成立したときは通常実施権が発生することでの本来の目的を達成するものであり、また、特許出願の取下げや拒絶査定等により仮専用実施権が消滅したときは専用実施権が発生しないこととなったものであるから、その専用実施権を目的とする権利である仮通常実施権も消滅する。

九項は、仮通常実施権について、三四条の二第八項と同様の扱いを規定したものである。

（登録の効果）

第三四条の四 仮専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く）、変更、消滅（混同又は第

三十四条の二第六項の規定によるものを除く。）又は処分制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

（本条追加、平二〇法律一六）

〔趣旨〕

本条は、仮専用実施権に係る登録の効果を規定したものである。仮専用実施権は、対象特許権の設定登録によって専

用実施権となるものであるから、本体である専用実施権の登録の効果について規定している九八条一項二号の規定に倣い（九八条「趣旨」参照）、一般承継の場合を除き、登録を効力発生要件とした。一般承継については、同条二項に倣い、遅滞なく届け出なければならないこととした。

〔同前〕

第三四条の五 仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる。

2 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

（本条追加、平二〇法律一六）

〔趣旨〕

本条は、仮通常実施権に係る登録の効果を規定したものである。仮通常実施権は、対象特許権の設定登録によって通常実施権となるものであるから、本体である通常実施権の登録の効果について規定している九九条一項及び三項の規定に倣い（九九条「趣旨」参照）、登録を第三者対抗要件とした。

（職務発明）
（国意）

第三五条 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仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの特許は、無効とする。（改正、平二〇法律一六）

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、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。（改正、平二〇法律一六）

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、その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。（改正、平一六法律七九）

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。（本項追加、平一六法律七九）

〔旧法との関係〕 一四條

〔趣旨〕

本条は、従業者等のした発明についての取り扱い、とりわけ特許を受ける権利の帰属関係及び使用者等から従業者等への対価の支払について規定したものである。大綱としては旧法と変わらないが、職務発明の範囲及び対価の支払について若干の改正が加えられた。

一項はまず職務発明の範囲を明らかにし、その職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等はの特許権について通常実施権を有する旨を規定したものである。旧法においては、職務発明（旧法においては通常「任務発明」といつている）の範囲については「性質上使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ノ業務範囲ニ属シ且其ノ発明ヲ為スニ至リタル行為カ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ任務ニ属スル場合ノモノ」と規定していたが、現行法においては「……現在又は過去の職務に属する発明」としたのである。具体的な例をもつて示すと、現行法においては同一企業内において職務が変わった場合、転任前の職務に属する発明を転任後にした場合も職務発明に属することになる。なお、職務発明は同一企業内の場合に限られ、甲会社の時代の職務上の経験にもとづいて乙会社へ転任後発明したとしても、それは「その使用者等における」ということにならないので職務発明には該当しない。またここにいる「職務に属する発明」とは、必ずしも発明をすることを職務とする場合に限らないが、自動車の運転手が自動車の部品について発明したような場合まで含める趣旨ではない。すなわち、ここにいる職務に属するという場合の職務は、ある程度発明活動に関連をもった職務に限られる。このような職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等がその特許権について通常実施権を有するとしたのは、両者の間の衡平ということを考えたものにほかならない。すなわち、職務発明がされるまでには、使用者等も直接間接にその完成に貢献していることを参酌したものである。

二項はいわゆる予約承継について規定したものである。すなわち、職務発明以外の発明については発明がされる前に

特許を受ける権利又は特許権の承継についての予約をしても無効である旨を定め、裏から職務発明については、発明がされる前に特許を受ける権利または特許権の承継について予約をすることができ旨を明らかにした。このような規定の前提としては、発明をしたことよって生ずる特許を受ける権利は常に原始的には自然人である発明者に属するものと考えられているわけである。このように予約承継を禁じた理由は、発明前における契約はとかく従業者等の不利なものになりがちであるので、従業者等を保護し、ひいては発明意欲を増進せしめるためにほかならない。

なお、平成一六年の一部改正において、本項及び三項に若干の文言上の修正が加えられた。

三項は職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させた場合の対価を受ける権利について規定したものである。この規定の適用があるのは、二項にいうところの予約による承継による場合のみならず、発明をした後に契約等により承継させた場合等も含むことはいうまでもない。また職務発明以外の発明について特許を受ける権利等を承継させた場合に相当の対価を受け得ることは、本項の規定をまつまでもなく当然のことである。職務発明についての承継にあつては、四項及び五項の規定が適用される点が職務発明以外の発明についての承継の場合と異なってくる。なお、平成二〇年の一部改正において仮専用実施権導入されたことに伴い、第二項及び本項について所要の修正をした。

四項及び五項は、平成一六年の一部改正により改正及び新設された規定である。

四項は職務発明について特許を受ける権利等が承継された場合に払われる対価について、契約、勤務規則その他の定めにおいて定めることができることを明らかにしたものである。本項により、その定められたところにより支払うことが不合理と認められる場合ではない限り、その定められたところによる対価が三項に規定する「相当の対価」となり、その対価を支払うことで使用者等は免責される。

不合理性の判断は、手続面と実体面の双方につき、対価の額が決定されて支払われるまでの全過程における各要素を総合的に評価して行われるが、その評価に際しては手続面が重視して考慮される。具体的には、本項に、「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」等を考慮して判断が行われることが規定されている。このように手続面を重視して、不合理と認められるものであるか否かにつき、全過程を総合的に判断することにより、実体面を重視して不合理性を判断することの現実的な困難を回避し、私的自治に対する過剰な介入が防止される。また、使用者等と従業者等が対価の額を決定し支払うまでの過程において、適正な手続が行われることが期待される。職務発明に係る権利等の承継等の対価について、完全に私的自治に委ねることが適切ではない理由は、使用者等と従業者等とは立場の相違があり、一般的・類型的に、使用者等の側に情報が偏在し、従業者等において自由な意思決定に基づく意思を表明することが容易ではないという事情が存在するからである。

五項は契約、勤務規則その他の定めにおいて、「相当の対価」についての定めがない場合又は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場合における「相当の対価」の額の算定について定めたものである。本項は、改正前の四項に規定されていた「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及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」という基本構造を維持しつつ、新たに、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不合理と認められる場合に適用される。これにより、従業者等が使用者等に職務発明に係る権利を承継等させた場合に、従業者等が受けることができる「相当の対価」とは、契約、勤務規則その他の定めにおいて定められるところによる場合（四項が適用される場合）と、本項に規定する考慮要素が考慮されてその額が算定される対価の場合（本項が適用される場合）の双方を意味することとなった。

〔字句の解釈〕

1 〈契約、勤務規則その他の定め〉契約、就業規則、労働協約などが代表的であるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。

- 2 <その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献> 当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含む。例えば、当該発明の特許出願手続に必要な費用の負担や当該従業者等以外の者の関与、当該発明の事業化に必要な費用の負担や改良活動、当該発明の事業化の過程で必要な営業活動等、様々な事実・事情が含まれる。
- 3 <その発明に関連して使用者等が行う…：従業者等に対する処遇> 例えば、当該発明の完成や事業化に基づき、当該従業者等に支払われた対価以外の金銭的利益（例えば、賃金の上昇）や、地位又は論功行賞等の待遇の向上等が考えられる。
- 4 <その他の事情> 例えば、当該発明を完成させるため又は事業化するために使用者等が失ったリスクや選択機会等が考えられる。

(特許出願)

第三六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 発明者の氏名及び住所又は居所
(改正、平八法律六八、平一〇法律五一)
- 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。(改正、平二法律三〇、平一四法律二四)
- 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 - 一 発明の名称

- 二 図面の簡単な説明
 - 三 発明の詳細な説明
- (改正、平二法律三〇、平一四法律二四)
- 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 - 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
- (改正、昭六〇法律四一、平二法律三〇、平六法律一一六、平一一法律一六〇、平一四法律二四)
- 5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。(本項追加、平六法律一一六、平一四法律二四)
- 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 - 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
 - 二 特許を受けようとする発明が明確であること。(改正、平六法律一一六)
 - 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。(本号追加、平六法律一一六)
 - 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

(改正、昭五〇法律四六、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平一一法律一六〇、平一四法律二四)

7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。(本項追加、平二法律三〇、改正、平一一法律一六〇、平一四法律二四)

〔旧法との関係〕 施規三七条、三八条

〔趣旨〕

本条は、特許出願をする際に提出すべき願書等の作成要領について規定したものである。旧法においては、施行規則中に規定されていたものであるが、規定の性質上法律をもって規定すべき事項であるのでここに規定することとした。

一項は旧法と同様なものであるが、平成八年の一部改正において、商標法条約が願書・各種申請書の記載事項を簡素化し、条約上で定める要件以外の要件を課すことを禁止していることから(同条約三条(7))、特許法でも、これに対応する改正をした。すなわち、一号中、従前は代理人の有無にかかわらず常に記載することを義務付けていた「(出願人が)法人にあつては代表者の氏名」を、代理人がいる場合には不要とする趣旨で削除した。また、平成八年の一部改正前の二号に規定していた「提出の年月日」も、願書を作成する際に出願人がその提出の年月日を確定できないこと及び出願の年月日を認定するのは特許庁であること等の趣旨により削除した。

また、平成一〇年の一部改正において、願書と明細書の結合を表すべく願書と明細書の双方に記載を求めていた「発明の名称」について、ペーパーレスを前提とした業務処理において、こうした機能は不要である等の趣旨により、旧二号に規定していた「発明の名称」を削除した。これにより、願書においては「発明の名称」の記載を求めず、特許情報等の利用においては明細書中に記載の「発明の名称」を利用する。

二項は願書に添付して提出すべき書類について規定したものである。要約書は、平成二年の一部改正により願書に添

付して提出することが義務付けられたもので、特許協力条約をはじめとして欧米主要国において既に採用されているものと同様のものであり、その目的は、明細書等の内容の迅速かつ的確な把握を可能とする点にある。なお、要約書は、もっぱら技術情報として用いることをその目的とするものであり、その記載は、特許発明の技術的範囲を定めるに当たって考慮されない（七〇条三項）。また、平成一四年の一部改正において、電子国際出願の受付開始に合わせて国内出願の出願様式の特許協力条約に定める出願様式と整合させるため、「特許請求の範囲」を「明細書」から独立した書類にする変更が行われた。なお、この改正に伴い、本条三項、五項から七項及びその他関連する条文にも同様の修正が加えられた。

三項は明細書に記載すべき事項について規定したものである。本項は、平成二年の一部改正前の二項の一部を分割し、別項で規定したものである。

四項は発明の詳細な説明の記載要領を規定したものである。一条の説明において述べたように、特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものであるが、発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、発明の公開の意義も失われ、ひいては特許制度の目的も失われてくることになる。その意味で本項はきわめて重要な規定である。本項は、平成一四年の一部改正までは、発明の詳細な説明の記載要領のうち、特許出願に係る発明についての記載要領のみを規定しており、一号及び二号という構成を採っていなかったが、同改正により先行技術文献情報の開示についても規定することとされ、一号及び二号に列挙する構成とされた。

一号に相当する内容として、平成六年の一部改正前は、発明の詳細な説明においては、①発明の目的、構成及び効果の記載を通じて発明の技術上の意義が理解され、②当業者が容易にその実施をすることができるような記載を求めている。同改正後は、前者については、経済産業省令で定めることとし、施規二四条の二において「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を

理解するために必要な事項を記載する」旨規定するとともに、後者については本項において、当業者がその実施をすることができるような記載とすべきことを規定し、従来と同様に発明の詳細な説明が有する機能を担保した。なお、同改正では、「容易にその実施をすることが出来る程度に」と規定されていたのを「その実施をすることが出来る程度に明確かつ十分に」と改めているが、これは制度の国際的調和の観点から法文上の整合性を担保したものであり、実体上の改正を企図したものではない。同号に違反した場合は拒絶理由になり（四九条四号）、特許無効の理由にもなる（一二三条一項四号）。

二号は、平成一四年の一部改正により新設されたものであり、出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、改正前は努力規定となっていた先行技術文献情報の開示を義務化することにより、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すものである。本号に基づいて、先行技術文献情報が開示されれば、審査官及び第三者にとって従来技術の客観的な理解が容易となり、その結果、その情報に基づいた本願発明の把握及び先行技術調査が容易となる。開示がない場合には、審査官から通知（四八条の七）をして開示を促し、それでもなお開示しない場合には拒絶理由（四九条五号）を構成する。すぐに拒絶理由とされないのは、開示義務違反を常に審査対象とすると審査の遅延等を招く可能性があるためである。また、開示義務違反を理由とした無効審判請求が多発する可能性があることを考慮して、無効理由とはされていない。なお、「文献公知発明に関する情報」とは、その発明そのものを内容とする情報を意味し、その情報の「所在」とは、頒布された刊行物に記載された発明にあってはその情報が記載された刊行物の名称を、また電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明にあってはその情報を特定するURL等を、それぞれ意味する。

五項及び六項もまた四項と同様きわめて重要な意義を有する。発明の詳細な説明の記載が発明の公開という点から重要な意義を有するものであるのに対し、特許請求の範囲の記載は、権利範囲がこれによって定まるという点において重

要な意義を有する（七〇条一項）。本項の記載が正確でないときは、その権利の制約を受ける公衆が困るのみならず、権利者自身も無用の争いに対処しなければならず、不利不便をまぬかれぬ。本項の記載が正確であるためには、特許請求の範囲の外延が明瞭に示されているのみではならず、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲をこえた部分について記載するものであってはならない（もし発明の詳細な説明に記載しない部分について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することになる）。逆に、発明の詳細な説明に記載した発明の一部についてのみ特許請求の範囲に記載し（記載された一部のみによっても発明が完全に構成されていなければならない）、他の一部の発明については記載されていないときは、必ずしも本項違反になるとは限らない。このような場合は、公開をしたにもかかわらず権利の請求をしなかったということになる。

五項前段は、特許請求の範囲に記載すべき事項について規定したものであり、従来の五項二号を改正したものである。

この旧五項二号は、昭和六二年の一部改正により、「請求項」を「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができなない事項のみを記載した項」と定義し、欧米の *claim* に相当する概念として我が国の法律に請求項という概念を導入するとともに、発明の構成に欠くことができなない事項のみを記載することにより、一の請求項から必ず発明が把握されるように記載しなければならぬことを担保した規定である。しかしながら、この「発明の構成に欠くことができなない事項のみ」を記載するとの規定では、特許請求の範囲の記載が制約され、発明をより適切に記載できない場合が生じることもあった。

このため、平成六年の一部改正では、この規定を改正し、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載する旨規定することによって、発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を可能とした。なお、昭和六二年の一部改正においては、従来、単に「発明」と規定さ

れていたのを「特許を受けようとする発明」と規定することにより、特許請求の範囲の位置付けを明確にしたが、平成六年の一部改正では、この趣旨を受けて「特許出願人が特許を受けようとする発明」と規定することとした。

この規定により、特許請求の範囲には、①特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するものであり、②そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項であることが明確となる。

なお、本項は、特許出願人が特許請求の範囲の記載にあたって何を記載すべきかを規定することによって、前記のような特許請求の範囲の位置付けを明らかにしたものであるから、その位置付けからみて、特許出願人の意思にかかわらず、審査官が特許を受けようとする発明を認定し、その発明を特定するために必要と認められる事項のすべてが記載されているかどうかを判断することは適当でない。このため、四九条四号等の規定中から本項を削除し、「発明を特定するために必要と認められる事項のすべて」が記載されているかどうかは、拒絶又は無効の理由とはしないこととした。

これに対し、四項又は六項の規定に違反する場合は、従来と同様に拒絶又は無効の理由となる。これは、五項とは異なり、四項は、特許による保護を与える前提として発明の詳細な説明による発明の公開を義務つける規定であり、六項は、公開された発明について特許による保護を与えるとともに、特許権の権利範囲を明確とすること等を担保する規定であるからである。

五項後段は昭和六二年の一部改正により全面的に改正された旧六項を平成六年の一部改正において移動したものであり、「一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」と規定することにより、同一の発明について複数項記載できることを確認的に規定したものである。したがって、昭和六二年の一部改正により、発明の詳細な説明に段階的に開示した発明のうちから出願人が任意に選び出した発明について、それらの発明が相互に同一であるか否かを問わず、特許請求の範囲に記載できることとなった。

六項一号は、昭和六二年の一部改正前の四項「発明の詳細な説明に記載した発明の……」に対応する規定であり、特許請求の範囲の記載に際し、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定した。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止する規定である点で改正前の規定と同様である。

六項二号及び三号は、平成六年の一部改正において新設された規定である。

特許請求の範囲の記載は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるという点において重要な意義を有するものであるから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である。

従来は、こうした機能は、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載させることにより担保していたが、平成六年の一部改正においては、五項前段に加え本項に二号及び三号の規定を設けることにより引き続き担保し、併せて制度の国際的調和を図ることとした。

二号は、こうした従来からの特許請求の範囲の機能を担保する上で重要となる規定であり、特許を受けようとする発明が明確でなければならぬ旨を規定したものである。この規定により、特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性が担保されることになる。

三号は、請求項ごとの記載が簡潔でなければならない旨を規定したものである。特許請求の範囲の記載は、七〇条一項に規定されているように権利解釈にあつた基礎となるものであるから、二号の要件を満たすことは勿論のこと、第三者にとって理解しやすいように簡潔な記載とすることが適当である。このため、制度の国際的調和の観点をも踏まえ、請求項ごとの記載に必要以上に重複した記載があるなど冗長であるときは、本号に基づき四九条四号の拒絶理由の対象とすることとした。

六項四号は、昭和六二年の一部改正前の五項「特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しな

ければならない。」に対応する規定であり、改正前と同様、特許法施行規則二四条の三に請求の範囲の記載に関する技術的な規定、例えば、請求項ごとに行を改めて記載すること、全請求項を通して記載する順序により連続番号を付さなければならぬこと等が具体的に規定されている。

七項は平成二年の一部改正により追加された規定であり、要約書に記載すべき事項について規定したものである。要約書には、明細書または図面に記載した発明の概要及び経済産業省令で定める事項を記載しなければならないが、これを受けて、特許法施行規則二五条の二では、出願公開等の際に、明細書又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号を規定している。

〔参考〕

〈請求項〉昭和六二年の一部改正により、「請求項」の概念が導入され、一発明を複数の請求項で記載することが可能となったが、改正当時の請求項の定義には、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」と規定されていたことから、同一の技術的思想たる発明については、一の請求項しか記載できないことになるのではないか、あるいは、従来の実施態様項に相当する請求項は記載できないことになるのではないか、という危惧もあった。

平成六年の一部改正では、「発明の構成に欠くことができない事項のみ」との規定は改められたため、こうした危惧が生じる余地はなくなったが、「請求項」についての理解を深めるうえで参考になるため、昭和六二年の一部改正当時の考え方を記しておく。

我が国の特許制度においては、大正一〇年法以来「構成に欠くことができない事項のみ（構成二欠クヘカラサル事項ノミ）」と規定されていたが、「のみ」の趣旨は、特許後において特許請求の範囲に記載した事項の一部を発明の構成上の必須要件でない旨主張することを防止することであり、この「のみ」は、特許請求の範囲の中に記載されるべき内容を規定しているものであり、同一の発明について、一の請求項しか記載できないことを規定しているものでは

ない(このことは、大正一〇年法において「特許請求ノ範圍ニハ發明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ」と規定されており、「一項二」という字句で単項制が規定されていることから明らかである)。昭和三四年法において、この「一項二」という字句は、句点をつけることなく一文章で記載しなければならぬ、との誤解を生じることによって、削除されたが、もちろん多項制が採用されたわけではない。

そして、昭和五〇年の一部改正により、「実施態様項」を導入することにより、一発明を複数項で記載することができるようになった。しかし、実施態様項として記載できるものは、「発明の構成に欠くことができない事項」を記載した必須要件項(又は他の実施態様項)を技術的に限定して具体化したものに限られており、その部分に発明性が認められれば、実施態様項として記載できないが、技術的に限定してあるか否かという判断は、他の請求項、すなわち、必須要件項(又は他の実施態様項)と比べることによって初めて可能となるものである。昭和六二年の一部改正においては、各請求項からそれぞれ独立に、発明を把握し、異なった請求項から把握される発明が同一となることを妨げないこととされたため、一発明を複数の請求項で記載することが可能となった(改正前においても、「発明の詳細な説明」には、様々なレベルの発明が記載されており、その中から、特許請求の範囲に「発明の詳細な説明に記載した発明の……」を記載する場合に、どのレベルのもの(上位か下位か)を選択するかは出願人の自由であり、ある場合には、実施態様項として記載できるクレームでも、単項で、特許請求の範囲に、必須要件項として記載することは妨げられていなかった。しかしながら、一の技術的思想たる「発明」については、一の必須要件項を記載することしか許容されていなかったため、必須要件項としては、同一発明とされるものうちからあるレベルでの発明について記載することしかできず、その他のレベルの発明については、必須要件項に記載された事項を技術的に限定し具体化したものに限り、実施態様項として記載できるにすぎなかった)。

(同前)

第三六条の二 特許を受けようとする者は、前条第三項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの（以下「外国語書面」という。）並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面（以下「外国語要約書面」という。）を願書に添付することができる。（改正、平一一法律一六〇、平一四法律二四）

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は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である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。（改正、平一八法律五五）

3 前項に規定する期間内に外国語書面（図面を除く。）の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

(本条追加、平六法律二一六、改正、平一四法律二四)

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣旨〕

従来の特許法においては、特許出願にあたっては願書を提出するとともに、願書には明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならず(三六条二項)、これらの書類は日本語により作成しなければならないとされていた。

このため、従来、外国人が我が国に特許出願を行う場合は、通常、外国語により行った第一国出願に基づきパリ条約の優先権を主張し、願書に日本語に翻訳した明細書等を添付することにより行っていた。

しかし、従来の特許法においては、①パリ優先権が主張できる一年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、②願書に最初に添付した明細書又は図面(すなわち外国語を日本語に翻訳した出願当初の明細書又は図面)に記載されていない事項を出願後に補正により追加することは認められないため、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合があった。

本条は、こうした問題を解決するため、平成六年の一部改正において新設された外国語書面出願について規定したものである。

125 特 許 法

一項は、外国語書面出願の提出書類について規定したものである。願書には日本語で作成した明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない(三六条二項)が、本項では、これに代えて日本語による願書に、①明細書に記載すべき事項を経済産業省令で定める外国語(特許法施行規則二五条の四において英語を規定)で記載した書面、②必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの及び③要約書に記載すべき事項をその外国語で記

載した書面を添付して提出することができる旨を規定している。

二項は、一項の規定により願書に添付した外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出義務について規定したものである。我が国においては、特許権は日本語により発生させる必要があることから、特許協力条約に基づく外国語特許出願については、従来から翻訳文の提出を求めていた。外国語書面出願においても同様であるため、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならぬこととした。本項に規定する翻訳文の提出期間は、平成一八年の一部改正前は出願の日から二月以内とされていたが、我が国に外国語書面出願により第一国出願をする出願人の翻訳文作成負担の軽減を図るため、同改正により、優先日から一年二月以内に延長された。「一年二月」としたのは、(1)分類付与や公報発行準備等の出願公開前に必要な作業に四月程度を要していること及び(2)外国語書面出願の翻訳文提出期間が一年より短いと、外国語書面出願(先の出願)に基づいて国内優先権を主張して新たな外国語書面出願(後の出願)を行う場合であって、翻訳文提出期間経過後に後の出願を行う場合、先の出願と後の出願の両者について翻訳文を作成する必要がある(翻訳文を提出しておかないと、先の出願が見なし取下げとなってしまう)ことを考慮したためである。本項ただし書は、特許出願の分割、若しくは出願の変更に係る外国語書面出願、又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行った場合について規定したものである。この場合であっても、出願日(もとの出願又は基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願(以下「もとの出願等」という。))の出願日に遡及)から一年六月経過後に速やかに翻訳文付きで出願公開が行われる必要があるため、翻訳文提出期間は原則として、「出願日(もとの出願等の出願日に遡及)から一年二月」であるが、もとの出願等の出願日から一年以上経過後に特許出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行う場合には、分割の日、変更の日又は実用新案登録に基づく特許出願の出願日から二月の間、翻訳文提出期間を設けることとしている。

三項は、翻訳文の提出がない場合の取扱いについて規定したものである。出願の日から一年二月以内に外国語書面の

うち明細書及び請求の範囲に相当する書面の翻訳文の提出がなかった場合は、特許協力条約に基づく外国語特許出願について明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の取扱い（一八四条の四第三項）と同様、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなすこととした。

なお、図面に相当する書面と外国語要約書面の翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについては、以下のとおりとした。すなわち、図面について翻訳文が提出されなかった場合は、四項の規定により願書に添付した図面はないものとして取り扱えば足りるため、出願のみなし取下げとはせず、また、外国語要約書面について翻訳文が提出されなかった場合は、技術情報としての利用に供することができるよう出願人に補正を命じれば足りるため、この場合も出願のみなし取下げとはしないこととした。

四項は、二項の規定により提出された翻訳文の特許法上の位置付けについて規定したものである。特許法において「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」が審査の対象となるとともに、これらに基づき特許権、補償金請求権が発生する。外国語書面出願の場合は、従来の特許協力条約に基づく外国語特許出願と同様（一八四条の六）、外国語書面の翻訳文を願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなし、外国語要約書面の翻訳文を願書に添付して提出した要約書とみなすことにより、翻訳文が審査及び特許権等の対象となることを明確にした。本項の規定により、外国語書面出願の審査は、特許法上の明細書等とみなされた翻訳文に基礎をおいてすべよいこととなるが、このような取扱いとしたのは、特許権等の範囲が外国語書面で確定されると、第三者は常に外国語書面にあたる必要があると第三者の監視負担が極めて大きいこと、審査の対象を外国語書面とすると、たとえ翻訳文が提出されたとしても拒絶理由の有無等は外国語書面に基づいて審査しなければならず、迅速な審査に支障をきたすことを考慮したためである。

なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、

本条にも同様の修正が加えられた。

(同前)

第三七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

(改正、昭六二法律二七、平一五法律四七)

〔旧法との関係〕 七条

〔趣旨〕

本条は平成一五年の一部改正により、改正前の三七条と入れ替えられたものである。

技術的に所定の関係を有する複数の発明は、別々に複数の出願とするよりも、一つにまとめて出願する方が、出願人にとっては出願手続が簡易になる。また、第三者にとっては、関連する発明の情報が効率的に入手可能となり、特許情報の利用や権利の取引が容易となる。さらに、特許庁にとっては、関連する発明をまとめて効率的に審査することができるという利点がある。こうした観点を踏まえ、特許協力条約（PCT）や多くの主要国の特許法では、一つの出願に複数の発明を包含することを許容する一方、その範囲として、発明の単一性の要件を規則等に規定している。

一つの出願に含めることのできる発明の数について、昭和三四年制定時の三八条では「特許出願は、発明ごとにしななければならない」という一発明一出願の原則が規定され、複数の発明を一つの出願で行うという併合出願を極めて例外的に認めていた。また、昭和六二年の一部改正においては、欧米において複数発明を一つの出願に含めることが広く認められていることを踏まえ、国際的に事業展開を行う企業によるより円滑な権利取得を促進する観点から、昭和三四年制

定時の三八条に相当する規定を三七条に新設し、二以上の発明、すなわち、技術的思想として別の発明については、これらの発明を、それぞれ請求項に一定の表現で具体的に書き表した場合に、そのうちのどれか一つの請求項に記載された発明（特定発明）に対し、他のすべての請求項に記載された発明が同条に列挙された各号のいずれかに掲げる関係を有する場合には、これらの請求項に記載された発明を一の願書で特許出願をすることができることとした。しかしながら、このような規定ぶりに対しては、以下の(1)から(4)に掲げる具体的問題点が指摘されていた。

(1) 柔軟な対応の困難性

発明の単一性の要件については、技術革新に伴う出願内容の多様化をはじめとした出願動向等の変化に応じ、当該要件を満たす発明の範囲を弾力的に改正することが求められる。また、工業所有権制度の国際調和の動向に迅速に対応することも求められる。

しかしながら、昭和六二年一部改正時の三七条では、発明の単一性の具体的要件を政省令といった下位法令ではなく法律で規定しており、柔軟な対応が困難な規定様式となっていた。

これに対し、PCTでは、発明の単一性の具体的要件については、特許協力条約に基づく規則（PCT規則）で規定しており、柔軟な対応を可能とする規定様式となっている。

(2) 「特定発明」との関係で判断することによる問題

昭和六二年一部改正時の三七条では、任意の一の請求項に記載される発明を「特定発明」とし、その「特定発明」に対し他の各請求項に記載される発明が発明の単一性の要件を満たすか否かを一対一の関係で判断するように規定されていた。そのため、特定発明との関係においては所定の関係を有するものの、特定発明以外のそれぞれの発明の間には所定の関係を有さないような場合であっても、発明の単一性の要件を満たすと判断されるおそれがあった。

また、昭和六二年一部改正時の三七条の規定に従えば、全ての請求項をそれぞれ順番に特定発明とし、他の請求項との関係で発明の単一性の要件を判断していく必要があった。しかし、このような判断手法を用いた場合には、請求項数の増加に伴い発明の単一性の要件の判断に要する負担も増加する。このような状況は、例えば出願人が一つの出願に含めることができる発明の範囲を把握することが困難になる等の事態を招くものと予想され、複数の発明を一つの願書で特許出願とすることを認めている目的を阻害するものとなるおそれがあった。

これに対し、PCTでは、PCT規則に発明の単一性の要件の有無を、一つの出願に含まれる各請求項に記載される発明の全てに共通する関係の有無により判断するよう規定されているので、我が国のような問題は生じない。

(3) 先行技術との関係の不明確さの問題

昭和六二年一部改正時の第三七条は、発明の単一性の要件として、請求項に記載される発明の産業上の利用分野が同一であつて、かつ、「解決しようとする課題」又は「主要部」が同一であることを挙げていた。

「解決しようとする課題」とは出願時まで先行技術によっては未解決であった技術上の課題を意味する。また、「主要部」とはその課題に対応した新規な事項を意味する。しかしながら、条文上は、これら「解決しようとする課題」や「主要部」が先行技術との関係で新規なものであることが明確に記載されているわけではなく、統一した運用の徹底が困難であった。

これに対し、PCTでは、PCT規則で各発明に共通する技術的特徴が先行技術を超えるものでなくてはならないことが明確に規定されている。

(4) 単一の請求項内での単一性違反規定の不存在の問題

我が国においては、ある発明が別個の請求項に記載すると発明の単一性の要件を満たさないような場合であつても、これを一の請求項に択一的に記載した場合には発明の単一性の要件違反とならないという問題があった。

これに対し、PCTでは、上述のような場合には発明の単一性の要件の判断は、別個の請求項に記載されているか、一の請求項に択一的に記載されているかに関係なく行う旨がPCT規則で規定されている。

これらの指摘を踏まえ、平成一五年の一部改正においては、発明の単一性の規定をPCTの規定ぶりと調和したものとするため、発明の単一性の要件を満たす条件として、特許法においては二以上の発明が「技術的關係」を有することが求められることのみを規定するとともに、具体的要件についてはPCT規則と調和した規定を省令に置いている。

(共同出願) 実意

第三八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。(改正、昭六二法律二七)

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣旨〕

本条は、昭和六二年の一部改正により、改正前の三七条と入れ替えられたものであり、特許を受ける権利が共有に係るときの特許出願に関し規定したものである。現行法において新たに規定されたものであるが、旧法においても、本条の規定と同様の取扱いをしていた。本条に違反する場合は拒絶査定理由にされ(四九条二号)、特許無効理由にされる(一二三条一項二号)。

(特許出願の放棄又は取下げ)

第三八条の二 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があると

きは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

(本条追加、平二〇法律一六)

〔趣旨〕

本条は、平成二〇年の一部改正により追加されたものであり、特許出願について、仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の放棄又は取下げについて、仮専用実施権者等の承諾を得ることを要件とすることを規定したものである。

本来、特許出願の放棄及び取下げは、出願人の自由に任せられるべき行為であるといえる。しかしながら、仮専用実施権者や仮通常実施権者としてみれば、特許出願の放棄又は取下げによって将来の実施権者としての地位を失うこととなると、甚大な不利益を被るおそれがあることから、特許権の放棄と同様、これを制限することとしたものである（九七条〔趣旨〕参照）。

（先願）

第三十九条 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（第四十六条の二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とも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。（改正、平一六法律七九）
- 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。（改正、平六法律一一六、平八法律六八、平一〇法律五一）
- 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。

〔旧法との関係〕 八条

〔趣旨〕

本条は、二以上の出願があった場合にいずれに特許をするかについて規定したものである。二以上の特許出願があった場合の取扱いについては旧法においても規定されており、本条の規定による取扱いもこれと変わらないが、ただ現行法においては特許出願と実用新案登録出願についても同様な取扱いをすべき旨を定めている点が違っている。ここにいう二以上の特許出願とは、特許を付与すべき状態にある特許出願のことであり、他に拒絶の理由を有する出願は、重複特許の問題は生じないので本条の対象とはならない。なお、平成一〇年の一部改正が行われるまでは、本条第五項において、二以上の出願が日を異にしてされたときに、先願が初めからなかったことになるのは、出願が取り下げられ、又は却下された場合に限られ、出願が放棄され、又は拒絶査定若しくは審決が確定した場合については規定していなかったため、放棄された出願及び拒絶査定若しくは審決が確定した出願も引き続き先願としての地位を有していた。

しかしながら、特許制度は、新しい技術（発明）を公開した者に対しその代償として一定期間一定の条件の下に発明を独占的に実施する権利を付与し（発明の保護）、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える（発明の利用）ものであることから、開示されない出願には、いかなる権利も与えるべきではないし、いかなる権利も与えないのであれば、その出願は開示すべきではない。

したがって、平成一〇年の一部改正において、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄

された場合、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすこととした。

一項は、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旨を規定する。ここにいう最先の特許出願人とは、最先の特許出願に係る限りにおける特許出願人であり、最先の特許出願人が同一の発明について後日再び特許出願をした場合においてまでその者は最先の特許出願人であるということの特許を受けることができる趣旨ではない。また、特許を受けることができるということも、先願であるということによってのみでは特許されず、他の特許要件を具備していなければならないことはいうまでもない。さらに、本項の規定によって後願であるとされるものについても、その後に先願の特許出願が放棄され、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、あるいは冒認したものであるということ拒絶される場合もあり得る（これらの場合は二以上の特許出願が競合していたことにはならない。五項、六項参照）ので、本項による審査は、先願についての処分が確定した後において行うものとする。

二項は同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合の規定である。この場合は、七項の規定により相当の期間を指定して、特許庁長官は協議すべきことを命じ、その協議によって定められた者のみが特許を受けることができるものとした。その協議が整わないときはいずれも特許を受けることができない。同日に二以上の特許出願があった場合であるから同日のうちの時間の先後は問わない。この点については、同日中の時間の先後の関係も審査の対象とする案も考えられたが、手続がきわめて複雑になるので採用しなかった。また本項後段の規定、すなわち、協議が成立せず、または協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができない点については、いずれも特許を受けることができることにするか、あるいは抽せんによっていずれか一方に特許することにしようかという意見もあった（商標登録出願については旧法と違って、くじによることとしているが、この点については商標法の説明を参照されたい）が、

同一の発明について二以上の特許権を認めるといふのは特許法の一発明一特許の原則に反することになり、また抽せんによることにする案については、特許出願人にしてみれば、抽せんによって他人が特許権を取得する危険性のある制度よりも、むしろいずれにも特許されない方がよいということもあり得ることを考慮し、採用しなかつた。三項及び四項は、一項及び二項が二以上の特許出願があつた場合について規定したのに対し、特許出願と実用新案登録出願があつた場合の規定である。この点は先にも述べたように旧法にはなく現行法においてはじめて規定されたものであるが、これは実用新案権の対象が「型」ではなく特許権の対象と同じように技術的思想そのものであるとしたことにもとづくものである（この点については実用新案法一条等の「趣旨」を参照されたい）。このうち三項は一項に対応するものであつて、一の技術的思想に係る発明と考案について特許出願と実用新案登録出願とが日を異にして出願された場合についての規定である。この場合は一項の場合と同様に先に特許又は実用新案登録を受けることができる（実用新案登録を受けることができる旨を規定していないのは、この点については実用新案法七条三項に規定しているからである）。四項は二項に対応しているものであつて、特許出願と実用新案登録出願が同日にされた場合は協議により定められた者のみが特許又は実用新案登録を受けることができる旨を規定する。ただし、平成一六年の一部改正で導入された実用新案登録に基づく特許出願制度は、実用新案登録に係る考案と同一の発明を出願することができるようにすることが制度の趣旨となつてゐることから、実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案とが同一であっても、実用新案登録に基づく特許出願が四項の拒絶・無効理由に該当することがないように規定している。

五項は旧法の運用において行われたことを明確にする意味において規定したものである。平成一〇年の一部改正が行われるまでは、二以上の特許出願が日を異にしてされたときは一項の規定により後願の特許出願は拒絶されることとなるが、先願の特許出願が取り下げられ、又は却下されたときは、初めからなかつたことになるので、その後願の特許出願は後願でなくなり特許を受けることができることとしていた。すなわち、本項は取り下げられ、又は却下された場合

について規定し、放棄された場合、又は拒絶査定が確定した場合については規定していなかったため、放棄された出願、又は拒絶査定が確定した特許出願は引き続き先願としての地位を有することとなっていた。

しかしながら、改正前の制度においては、公開される前に拒絶査定又は審決が確定した出願、または放棄された出願に与えられる効果が、公開された後に拒絶査定又は審決が確定し、または放棄された出願に与えられる効果との関係で大きすぎ、バランスを欠くものとなっていた。すなわち、出願公開されていないので、その発明の第三者の利用に全く貢献していないにもかかわらず、第三者が発明を出願し公開した場合に、第三者が独占権を得ることを妨げることができるとなる。

したがって、平成一〇年の一部改正において、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄された場合、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすこととした。

なお、拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととした場合、同一発明同日出願で協議不成立のため拒絶が確定した出願であったにも関わらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨が蔑ろになってしまう点については、同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、先後願の判断において先願として取り扱うことにより後願を排除することとした。

なお、平成八年の一部改正により「無効」を「却下」に改めたが、これは一八条において「無効」を「却下」に改め、一八条の二に「却下」を新設したことに伴うものである。

六項は、先願がいわゆる冒認出願であった場合の規定である。この規定により冒認の特許出願又は実用新案登録出願については、規定の適用に一項から四項までの特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなされるので、先願として

の取扱いを受けることができない。

七項は二項又は四項の場合に協議をしてその結果を届け出るべき旨を命ずることについて規定し、八項はその届出が指定期間内にされないときは協議が成立しなかったものとみなすべき旨を規定する。

〔字句の解釈〕

1 〈協議が成立せず又は協議をすることができないとき〉協議が成立せずとは、協議をしたにもかかわらず成立しなかった場合をいい、協議をすることができないときは相手方が協議に応じない等の理由で協議をすることができない場合をいう。

2 〈考案〉実用新案法二条一項によれば、考案とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と規定されており、発明の定義と異なるところは発明の方が「…創作のうち高度のものをいう。」となっている点のみである。

〔参考〕

1 〈出願の取下げと出願の放棄との違い〉

出願の取下げは、出願人による、出願手続を手続的に撤回する旨の特許庁に対する意思表示である。それに対して特許出願の放棄とは、特許を受ける権利に関して、特許出願をした後に特許庁に対して行う放棄の意思表示である。

そのため、出願の取下げと放棄とは、基本的に概念が異なるものである。

しかしながら、平成一〇年の特許法三九条五項の改正により、放棄出願について、特許法三九条一項から四項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こととしたため、「手続の撤回」と「受ける権利の放棄」という、本来概念が異なる取下げと放棄についても、その効果において違いはないものとなった。

(注) 出願の取下げと放棄は、平成一〇年の一部改正によりその効果において差がなくなるため、二つの手続を併存する必要がないとの意見も生じようが、概念上は異なる手続であり、今後も特許庁に対し両方の手続がなされること

が予想されるため、平成一〇年の改正では三九条五項に取り下げと放棄を列記したものである。

なお、商標登録を受ける権利という概念の存在しない商標法の先願主義の規定（商八条三項）においても、「出願の取下げ」のみを規定するだけでは「出願の放棄」についての取り扱いについて疑義を招く恐れがあるものとして昭和三四年の現行法制定時に「出願の放棄」と「出願の取下げ」を並べて規定している。

2 〔特許出願を放棄した後、同一出願人が再度出願した場合の取扱〕

従来、先の特許出願が放棄されたとしても特許法三九条五項により放棄出願に「先願の地位」を認めていたため、その後願となる再出願は三九条の規定に該当することを理由として拒絶されていた（異議申立理由及び無効審判請求理由にも該当）。平成一〇年の特許法三九条五項の改正により、放棄された出願は、特許法三九条一項から四項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こととして、同一出願人が再度同じ出願をした場合でも、放棄出願には「先願の地位」がないため、その後願となる再出願は、放棄出願との関係においては、特許法三九条に基づく拒絶理由及び無効審判請求理由には該当しないこととして、他に拒絶の理由がない限り特許することとした。

第四〇条 削除（削除、平六法律一一六）

〔参考〕

本条は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が不適法なものであることが設定登録後に認められた場合に、その補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなす旨を規定していたが、平成六年の一部改正において、出願公告制度が廃止されたことに伴い、削除されたものである。

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)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(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)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。ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。

一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合

二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは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又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合(改正、平一六法律七九)

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合(改正、平八法律六八)

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項「実用新案権の設定の登録」に規定する設定の登録がされている場合

(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四、平一六法律第七九、平二〇法律第一六)

2

前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願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(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項〔パリ条約による優先権主張の手続〕若しくは第四十三条の第二項若しくは第二項〔パリ条約の例による優先権主張〕(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。))の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の書類(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相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第四百条(第六十五条第六項〔出願公開の効果等〕(第八十四条の十第二項において準用する場合を含む。))において準用する場合を含む。)、及び第二百二十六条第五項〔訂正審判〕(第十七条の二第六項及び第三百四十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法(昭和三十四年法律第二百五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第二百七号)第二十九条並びに第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八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、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。(改正、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一、平一四法律二四、平一五法律四七、平一八法律五五、平二〇法律第一六)

3

第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願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

(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願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(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。))の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の書類(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相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四)

4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面の特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

(本条追加、昭六〇法律四一)

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣 旨〕

本条は、昭和六〇年の一部改正において新設された特許出願等に基づく優先権制度について規定したものであり、平成五年の一部改正において、従来の四二条の二を条文移動したものである。

特許出願等に基づく優先権制度とは、特許出願をする際に、我が国に既にした自己の特許出願又は実用新案登録出願

(先の出願)の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して出願をした場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先に出願されている発明につき、その特許審査等の基準の日又は時を先の出願の日又は時とするという優先的な取扱いを認めるものである。

本制度の導入により、第一に、基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れない形で円滑に特許権として保護されることが容易となり、第二に、先にされた特許出願又は実用新案登録出願を基礎として優先権を主張して特許協力条約(PCT)に基づく国際出願において日本国を指定(PCT八条②b)にいう自己指定)した場合にも、その指定の効果が我が国において認められることとなった。特許協力条約に基づく国際出願であって日本国を指定国に含むものは、その国際出願日にされた特許出願とみなされる(一八四条の三第一項参照)ことから、特許法に特段の定めがない限り特許出願として特許法の規定の適用を受けることとなり、本条の規定の適用も受けることとなる(国際出願に関する優先権主張の特例については、一八四条の一五、実四八条の一〇参照)。

一項柱書は、特許出願等に基づく優先権の主張の主体的要件等を規定している。優先権を主張することのできる者は、特許を受けようとする者であって既にされている特許出願又は実用新案登録出願の出願人である者(その出願に関する特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利の承継人を含む)である。

優先権は、特許出願に係る発明、すなわち特許請求の範囲に記載された発明について主張するものであり、その優先権の主張は先の出願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明が基礎となる。なお、平成六年の一部改正において外国語書面出願制度が導入されたことに伴い、先の出願が外国語書面出願である場合には、出願日に提出された外国語書面が基礎となる旨が追加された。

一項ただし書は、平成二〇年の一部改正において追加されたものであり、特許出願の放棄又は取下げについて、仮専

用実施権者等の承諾を得ることを要件としたのと同様の趣旨による（三八条の二〔趣旨〕参照）。

なお、意匠登録出願を基礎として優先権を主張することはできない。その理由として、①優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる基本発明及びその改良発明を随時出願し、後にこれらを一つの出願にまとめて出願することを認めるものであるが、意匠登録出願は、技術開発の最終段階である製品化開発で生まれるデザインを対象としており、基本的に優先権制度の趣旨になじまないこと、②意匠登録出願は、特許出願又は実用新案登録出願とは先後願関係を立たないこと等の点が掲げられる。

一項一号から五号までは、優先権の主張をすることができない場合を列挙している。

一号において、先の出願に基づいて優先権を主張しうる期間を一年としたのは、パリ条約、特許協力条約（PCT）及び各国法制（欧州各国はすべて一年）の優先権制度と均衡させたことが主な理由である。

二号において、分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を基礎としては優先権の主張をすることができないとしたのは、これを認めることとするとそれらの出願が分割又は変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することによる。なお、平成一六年に実用新案登録に基づく特許出願の制度（四六条の二）が導入されたことに伴い、本条でも必要な改正が行われた。

三号及び四号において、優先権主張を伴う特許出願の出願時に先の出願が特許庁に係属していない場合にはその先の出願を優先権主張の基礎とすることができないとしたのは、これを認めることとすると、出願の却下、拒絶査定等の確定等により権利の取得ができなくなった出願が実質的に復活してしまうことになり法的安定性、行政経済上の見地から好ましくないためである。なお、一旦優先権を主張すれば当該主張は先の出願のその後の動向によっては影響を受けないことはいうまでもない。

また、平成八年の一部改正において、三号中の「無効」を「却下」に改めたが、これは一八条において「無効」を

「却下」に改め、一八条の二に「却下」を新設したことに伴うものである。

五号は、平成五年の一部改正において新設されたものであり、優先権の主張は、先の出願の日から一年以内（二号）であっても、既に査定が確定し、特許又は登録がなされている出願を基礎としては優先権の主張はできないこととされている（四号）が、平成五年の一部改正により、実用新案法において、設定登録前に実体的要件についての審査が廃止され、査定という処分を経ることなく、一年以内に早期に登録されることとなることから、登録がなされた実用新案登録出願を基礎としては国内優先権を主張できないことを規定したものである。

二項は特許出願等に基づく優先権の主張の効果を規定したもので、基本的にパリ条約による優先権の主張の効果（パリ条約四条B）と同等の効果を生じさせることとした。

すなわち、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の出願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ついて、その発明に関する特許要件（先後願、新規性、進歩性等）の判断の時点については優先権の主張を伴う特許出願の日又は時ではなく先の出願の日又は時になされたものとして扱い、先の出願の日と優先権の主張を伴う後の出願の日の間になされた他人の出願等を排除し、又はその間に公知となった情報によっては特許性を失わないという優先的な取扱いを出願人に認めるものである。

具体的には優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明については、

- (1) 二九条（新規性、進歩性）
- (2) 二九条の二本文（いわゆる拡大された先願の地位）
- (3) 三〇条一項から三項まで（発明の新規性の喪失の例外）
- (4) 三九条一項から四項まで（先願、実七条三項も同趣旨である）

- (5) 六九条二項二号（特許権の効力の及ばない範囲）
- (6) 七二条（他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠等との利用又は他人の意匠権、商標権との抵触の関係、実一七条、意二六条及び商二九条も同趣旨である）
- (7) 七九条（先使用による通常実施権）
- (8) 八一条及び八二条一項（意匠権の存続期間満了後の通常実施権。意三一条二項及び三二条二項、商三三条の二第一項及び三三条の三第一項も同趣旨である）
- (9) 一〇四条（生産方法の推定）
- (10) 一二六条五項（独立特許要件）

の規定の適用においては、先の出願の日又は時に出願されたものとみなすこととした。

また、先の出願の出願当初の明細書等に「記載された」発明であるか否かは、新規事項の例による。すなわち、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められる場合には優先権の主張の効果が認められ、そうでない場合には優先権の主張の効果が認められない。

本項カッコ書は先の出願が一項の優先権の主張又はパリ条約による優先権の主張を伴う場合についての効果を規定している。先の出願がこれらの優先権の主張を伴う場合にその主張の基礎となった出願に記載されていた発明については、累積的に優先権主張の効果を認めることは、実質的に優先期間（一年）の延長となるのでこのような場合は優先権の主張の効果を認めないこととし、先の出願において新たに追加された事項（新規事項）についてのみ、優先権の主張の効果を認めることとした。このような取扱いには、パリ条約による優先権と同様のものである（パリ条約四条F参照）。

なお、平成五年の一部改正において、先の出願が実用新案登録出願である場合についても明記された。

また、平成六年の一部改正においては、一項と同様に、先の出願が外国語書面出願である場合に、外国語書面に基づき優先権の主張の効果が発生する旨を規定するとともに、先の出願が四三条の二第二項又は二項の優先権（パリ条約の例による優先権）の主張を伴う場合には、パリ条約による優先権の主張を伴う場合と同等に取り扱うための改正等を行った。なお、三項においても同趣旨の改正が行われている。

なお、平成一五年の一部改正において、一二六条四項が五項に繰り下がったことに伴い、それぞれ該当箇所を改正した。

三項は、優先権主張の基礎となった先の出願は出願公開されずにその出願の日から一年三月後に取り下げられたものとみなされる（四二条一項）ことから、優先権主張を伴う特許出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明のうち先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について、優先権主張を伴う特許出願が出願公開等をされた時に、当該先の出願が出願公開されたものとみなして、二九条の二又は実用新案法三条の二に規定する他の特許出願又は他の実用新案登録出願として先願の地位を与えようとするものである。

なお、平成五年の一部改正において、実用新案法において、出願公告制度及び出願公開制度が廃止されたことから、先の出願が実用新案登録出願である場合には、その先の出願を優先権主張の基礎とした特許出願について出願公開等がされた時に、先の出願について実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして二九条の二又は実用新案法三条の二に規定する先願の地位を与えることとするための改正がなされた。

また、平成六年の一部改正において、出願公告制度が廃止されたことに伴い、優先権の主張を伴う特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に、先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなすよう改正がされた。

さらに、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、

一項から三項にも同様の修正が加えられた。

四項は一項の優先権の主張の手續を規定している。優先権の主張はその旨のほか、主張の基礎とする出願を特定するための当該出願の表示（出願日、出願番号）を記載した書面を特許庁長官に提出することにより行うこととした。出願と同時にしたのは事務処理上の理由による。ただしこの手續は国際出願には適用されない（一八四条の一五第一項）。

なお、パリ条約上の優先権を主張する場合は優先権に関する証明書（パリ条約四条D③、四三条二項）を提出しなければならぬが、本条の優先権の場合には、その主張の基礎とする出願書類が特許庁に既に提出されているので、パリ条約上の優先権に関する証明書に相当するものの提出は要しないこととした。

〔字句の解釈〕

〈優先権〉昭和六〇年の一部改正において導入した優先権制度は、パリ条約四条に規定する優先権と基本的な構成において差異のないものであり、しかも「優先権」という語は工業所有権制度に組み込まれて定着していることから、制度の導入にあたって「優先権」の語を用いることとした。

（先の出願の取下げ等）

第四二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項〔実用新案権の設定の登録〕に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。（改正、平五法律二六、平八法律六八）

2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後

は、その主張を取り下げることができない。

3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取下げられたものとみなす。

(本条追加、昭六〇法律四一)

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣旨〕

本条は、特許出願等に基づく優先権を適式に主張したとき、先の出願はその出願の日から一年三月をもって取下げられたものとみなすこと等を規定したものであり、平成五年の一部改正において、従来の四二条の三を条文移動したものである。

特許出願等に基づく優先権制度は、本来、基本的な発明についての出願から改良発明等を取り込んだ新しい出願へ乗り換えることを可能とすることを狙いとするものであるから、競合出願の排除、重複審査、重複公開の回避の点から、先の出願をみなし取下げとすることにしたものである。みなし取下げの時期を優先権の主張の基礎とされた先の出願の日から一年三月としたのは、出願人が誤って優先権の主張をした場合を考えると、先の出願をその時点でみなし取下げとするのは出願人に酷であると考えられ、出願人に見直しの期間を与える一方、出願公開のための準備に入る時期を考慮したものである。この時点で優先権の主張が取下げられれば、先の出願はみなし取下げとはならないことはいうまでもない。一項ただし書は、当該先の出願に基づいて二以上の特許出願において優先権が主張されている場合においてすべての優先権の主張が取下げられている場合には、先の出願はみなし取下げとはならない旨を規定しているの

で、逆に言えばそのうち例えば一の優先権の主張が取下げられても他の優先権の主張が残っている場合には当該先の

出願はみなし取下げとなるのである。なお、放棄、取下げ若しくは却下又は査定若しくは審決の確定によって特許庁に係属しなくなった先の出願は、当然みなし取下げの対象とはならないが、前条一項三号、四号の規定ぶりとの横並びで確認的に規定したものである。

なお、平成五年の一部改正において、実用新案法において、実用新案登録出願が基礎的要件の審査を行うのみで登録がなされることに改正されることに伴い、先の出願が実用新案登録出願である場合であっても、通常は一年三月以内に登録されることとなるため、そのような場合にはみなし取下げの対象とはしないことが規定された。

また、平成八年の一部改正において「無効」を「却下」に改めたが、これは一八条において「無効」を「却下」に改め、一八条の二に「却下」を新設したことに伴うものである。

二項は、優先権の主張の取下げができる期限を明示したものである。

三項は、先の出願の日から一年三月以内に優先権の主張を伴う特許出願が取り下げられたときは、優先権の主張も取り下げられたものとして、取り扱う旨を定めたものである。これは、優先権の主張の手続は出願とは別個の手続であり、この規定が無いと、優先権の主張を伴う出願を取り下げたとしても、優先権の主張の手続が存続し、先の出願がみなし取下げとなるため、出願人の利便を考慮してこれを防止するために設けられた規定である。

(パリ条約による優先権主張の手続) 関

第四三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(2)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面の特許出願と同時に特許庁

長官に提出しなければならない。(改正、昭四〇法律八一、昭六〇法律四一) 意商

- 2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(2)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 - 一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
 - 二 その特許出願が第四十一条第一項〔特許出願等に基づく優先権主張〕の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
 - 三 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日（改正、平六法律一一六）
（改正、昭四〇法律八一、昭六二法律二七、平五法律二六、平一四法律二四）（意）
- 3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。（追加、昭四〇法律八一）（意）
- 4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないとき

は、当該優先権の主張は、その効力を失う。(改正、昭四〇法律八一、昭六二法律二七) 意圖

5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(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をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律一六〇、平二〇法律一六)

〔旧法との関係〕 施規四〇条

〔趣旨〕

本条は、工業所有権の保護に関するパリ条約にもとづいて優先権を主張する場合の手續について規定したものである。ここにいう特許出願についての優先権とは、簡単にいえばパリ条約に加盟しているある国(A国)において特許出願した者(パリ条約加盟国の国民)が、その特許出願に係る発明と同一の発明について他のパリ条約の加盟国(B国)に特許出願をする場合は、A国への特許出願の日からB国への特許出願の日までの期間が一二月以内である場合に限り、B国への特許出願はA国への特許出願の日においてしたと同じように取り扱うべきことを主張する権利である。したがって、この優先権の規定が適用されたときは、A国へ特許出願をした日とB国へ特許出願をした日との間に第三者がB国へ同一の発明について特許出願をしていたとしてもその第三者の特許出願は後願とされ、またその期間中に当該発明の新規性を喪失するような事実が発生しても、なんら拒絶理由にされることはない。

なお、パリ条約のストックホルム改正により、旧ソ連等で行われていた発明者証出願をした者がその出願に係る発明

と同一の発明について他のパリ条約の加盟国に特許出願をする場合にも優先権を主張することが可能となった(同条約四条一)。

特許出願についてこのような優先権の主張をしようとする者は、一項に規定するように、その主張をする旨や最初に出願をしたパリ条約の同盟国の国名等を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。この一項の規定中「同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし」とあるのは、最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願が、一定の条件の下で最初の出願とみなされる場合の条約の規定(リスボン改正で新設)を指し、また、「同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められた」とあるのは条約中の「各同盟国の国内法令又は同盟国間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる」旨の規定を指す。

二項は、一項の規定により優先権の主張をした者がその後につき手続について規定したものであり、昭和六二年の一部改正により、同盟国の認証のある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本等を第一国の出願(二以上ある場合は最先のもの)の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならないことと規定された。

具体的には、一号はパリ条約による優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願のうち一の出願の日、二号は(パリ条約による優先権を主張するとともに)四一条第一項の規定による一又は二以上の優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願の日、三号はパリ条約による他の(つまり一号以外の)優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願の日であり、これらの出願の日のうち最先の日から一年四月以内にこれらの書類を提出することとなる。なお、平成六年の一部改正において、四三条の二でパリ条約の例による優先権の主張を認めることとしたことに伴い、この優先権主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日を三号に追加した。

したがって、パリ条約による優先権と併せて四一条一項又は四三条の二第一項若しくは二項の規定による優先権を主

張する特許出願及びパリ条約による二以上の優先権を主張する特許出願、いわゆる複合優先を伴う特許出願については、優先権の基礎となる出願の日（各号に掲げる日）が複数あることになり、それらの日のうち最先の日が提出期限の起算点となる。これらの書類を提出せしめるのは、はじめに他の国において特許出願をした日を確かめ、あるいはそのはじめの特許出願に係る発明と日本国に提出された特許出願に係る発明とが同一であって優先権の主張の効果を認めることができるものであるかどうかを確かめるものである。

なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本項にも同様の修正が加えられた。

三項は、パリ条約四条がリスボンで改正され、優先権を主張して出願する者は第一国の出願の番号を明示しなければならなくなった（同条D⑤）ことに伴い、その手続を規定したものである。

四項は、優先権の主張をした者が二項に規定する手続を怠った場合の効果について規定する。すなわち、二項に規定する書類の提出をしないときは、その優先権の主張は効力を失うのである。この場合に注意すべきは、優先権の主張が効力を失うのであって、特許出願が効力を失うものではないので、特許出願自体はそのまま係属し、ただその特許出願の出願の時点についての利益を享有することができないということである。はじめの特許出願（前記の例でいえばA国への特許出願）と日本国への特許出願の間に同一発明についての第三者の特許出願があったり、あるいは新規性喪失の理由が発生していた場合はその特許出願は拒絶される。

五項は、我が国とパリ条約同盟国の政府や工業所有権に関する国際機関との間で、二項に規定する書類（優先権書類）を電子的に交換できる場合には、同項に規定する期間内に、当該優先権書類の電子的交換をするために必要な事項（優先権書類に係る出願の番号等）を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、当該優先権書類を提出したものとみなすこととしたものである。本項は、平成一〇年の一部改正により追加された規定であるが、その制定時の規定は、優先権

主張の基礎とした出願をした国（第一国）が優先権書類を電子的に交換することができる国（当該国は経済産業省令で定める）である場合に限定していた。しかし、平成二〇年の一部改正において、第一国以外の同盟国や国際機関を介して優先権書類を電子的に交換することができる場合についても、出願の番号を始めとする優先権書類の電子的交換のために必要な事項を記載した書面を特許庁長官に提出すれば、当該優先権書類を提出したものとみなすこととした。

（パリ条約の例による優先権主張） 【実意】

第四三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四三条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民（パリ条約第三條の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。）	世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。）	パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国

2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国（日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。）の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の

同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。商

3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。商

(本条追加、平六法律一一六)

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣 旨〕

本条は、平成六年の一部改正により新設された規定で、パリ条約の例による優先権の主張について規定したものである。

従来は、パリ条約四条の規定に基づき、パリ同盟国の国民（パリ条約三条の規定による準同盟国民を含む。以下同じ。）がパリ同盟国のいずれかにおいてした出願に基づく優先権（以下「パリ優先権」という。）が認められていた。

これに対して、TRIPS協定では、二条Iにおいて、「加盟国は、パリ条約一条から一二条まで及び一九条の規定を遵守しなければならない」旨を規定するとともに、内国民待遇（三条）及び最恵国待遇（四条）を規定している。このため、一項においては、これらのTRIPS協定の規定等を踏まえ、以下の優先権の主張が可能である旨規定している。

- (1) 日本国民又は世界貿易機関の加盟国の国民（TRIPS協定一条3に規定する加盟国の国民をいう。以下同じ。）が世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権
- (2) 世界貿易機関の加盟国の国民がパリ同盟国においてした出願に基づく優先権
- (3) パリ同盟国の国民が世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権

なお、(3)の優先権は、世界貿易機関の加盟国の国民には(2)の優先権の主張が認められることを踏まえ、パリ同盟国の国民に世界貿易機関の加盟国の国民と同等の待遇を認めるためのものである。

また、これらの優先権の主張はパリ条約四条の規定の例によるものであり、その条件及び効果はパリ条約四条に定められているところに従う。

二項は、パリ条約及び世界貿易機関のいずれにも加盟していない国における出願に基づく優先権の主張について規定したもので、日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認める国であって、特許庁長官が指定するもの(特定国)の国民がその特定国においてした出願に基づいて優先権を主張することができる旨規定する。この優先権は、あくまで相互主義の観点から認めるものであるので、「日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認める国」からの優先権主張であることを条件とし、特許庁長官が個別にかかる条件を満たす国を指定することとした。

なお、この特定国においてした出願に基づく優先権は、特定国の国民だけでなく、日本国民、パリ同盟国の国民及び世界貿易機関の加盟国の国民も享有できることとした。

三項は、パリ優先権の主張に際し必要な手続について規定した四三条を準用したものである。

〔参考〕

〈世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C〉世界貿易機関を設立するマラケシュ協定は、ウルグアイ・ラウンドの成果を実施し、今後の多角的貿易交渉の枠組みとなる新たな国際機関を設立するための協定であり、平成七年一月一日に発効した。本協定には、附属書としてモノ(従来のカットの分野)やサービスに関するもの等種々の協定が添付されているが、これらとならび附属書一Cとして、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」が設けられている。

このTRIPS協定は、加盟国が最低限確保すべき知的財産権の保護水準についての義務等を規定した協定である。第一部では、基本原則として内国民待遇及び最恵国待遇を規定するとともに、工業所有権については、パリ条約の規定（第一条から第二条まで及び第一九条）の遵守を求め、パリ条約の保護水準を前提としている。更に第二部においては、著作権、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路の回路配置等個々の知的財産権についてそれぞれ規定する構成となっている。第三部は権利行使に関する民事及び行政上の手続や救済措置を、第四部は知的所有権の取得及び維持手続を、第五部は紛争解決手続等を規定するものである。また、第六部及び第七部では、経過措置等が規定されている。

なお、平成二十二年五月一日現在、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の加盟数は一五三の国又は地域となっている。

（特許出願の分割）（関）

第四四条 特許出願人は、次に掲げる場合に関し、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。（改正、昭四五法律九一、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五、平二〇法律一六）

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時又は期間内にするとき。

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月以内にするとき。
- 2 前項の場合には、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〔特許の要件〕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〔発明の新規性の喪失の例外〕、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。（改正、昭四五法律九一、昭五三法律三〇、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一、平一八法律五五）
- 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、第四十三條第二項中「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。（本項追加、平一〇法律五一）
- 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。（本項追加、平一一法律四一）
- 5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八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。（本項追加、平一八法律五五）
- 6 第一項第三号に規定する三月の期間は、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。（本項追加、平一八法律五五、改正、平二〇法律一六）

〔旧法との関係〕 九条一項、施規四四條

〔趣旨〕

本条は、特許出願の分割について規定したものである。

特許出願の分割に関してはパリ条約においても「審査によつて特許出願が二以上の発明を包含することが明らかとなつたときは、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる……」（同条約四條G(1)(2)）と規定されているが、本条はこの条約の規定と同趣旨である。

一項は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願にすることができる旨を規定するものであるが、二以上の発明を包含するものうちには三七條の規定に違反して拒絶になるべきもののみでなく三七條の規定に該当して必ずしも拒絶にならないものも含む。

また「特許出願の一部を」としたのは、分割した場合はすべてについて新たな特許出願をする必要はなく、旧施行規則四四條に規定していたように「其ノ一發明ニ付テハ出願ヲ訂正シ同時ニ他ノ各發明ニ付新ナル出願ヲナス」べきものとする趣旨である。

一項一号から三号までは、特許出願を分割することができる時期を列挙している。

一号に規定されている時期は、昭和四五年の一部改正で規定されたもので、出願公開制度の採用等に伴つて、補正の時期を制限したのと同様の趣旨で分割についても制限をするものである（分割もある意味では補正であり、補正と同様の効果を持ち得る）。この時期は、平成一八年の一部改正前は一項本文で規定されていたが、平成一八年の一部改正で、分割をすることができる時期が拡張されたことに伴い、新たに一号で規定されている。

なお、旧二項は、特許出願の分割は、その特許出願について査定又は審決が確定するまですることができる旨を定めた規定であったが、昭和四五年の一部改正で一項及び旧二項の改正が行われ、一項の改正により、分割をすることがで

きる時期を明細書について補正をすることができる時期に制限することにした結果、旧二項は不要となった。

また、平成二〇年の一部改正において、明細書等の補正の时期的要件として、「その審判の請求と同時にするとき」という「期間」の概念に馴染まないものを規定したことから、一号の規定を「時又は期間」と改正した。

二号及び三号は、平成一八年の一部改正で新たに追加された分割できる時期を規定している。

実効的な権利取得の支援及び手続の無駄の解消の観点から、特許査定後の一定期間（二号）及び拒絶査定後の一定期間（三号）に特許出願を分割することができるとしたものであるが、二号では、特許査定のうち、①拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正があったものについて審査官が審査し（前置審査）、特許査定がされた場合（一六三条三項）、②拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、特許査定がされた場合（一六〇条一項）が除外され、三号では、拒絶査定のうち、拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、再び拒絶査定がされた場合（一六〇条一項）が除かれている。

なお、平成二〇年の一部改正において、拒絶査定不服審判の請求期間を拡大したことに伴い、一項三号及び六項の期間についても同様に「三月」とする改正を行った。

二項は、一項の規定により特許出願の分割をした場合におけるその時点についての特例を定めた旧三項の規定を、旧二項を削除したことに伴い、一項繰上げた上、一部改めたものである。

この規定は、特許出願の分割にもとづいて新たな特許出願をしたときは、その特許出願はもとの特許出願の時にお願いしたものと同みなされる、という内容のもので、特許出願の分割についてこのような効果を認めることよってのみ特許出願の分割を認めた意義が生ずる。現行法制定時におけるただし書の規定は、本項の本文の規定が出願人の利益のための規定であるにもかかわらず、この規定を三〇条四項、四一条四項（昭和六〇年の一部改正により追加）並びに四三条一項及び二項の書類の提出期間の起算にまで適用すると事実上本条の規定を活用し得ない場合も生じてくるのでこの場

合に限って新たな特許出願の時点から書類の提出期間を起算することとしていたものであるが、昭和四五年の一部改正で二九条の二及び実用新案法三条の二を新設したことに伴い、次のごとき趣旨の規定を追加した。

二九条の二の規定は、出願当初に願書に添付した明細書又は図面に記載されている発明は後願を拒絶できることとなる（出願後補正により新たに追加された事項は含まれない）。これを分割による新たな特許出願についてみると、新たな出願に係る発明は、もとの特許出願の当初の明細書に記載されているものでなければならぬが、その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明の項とか図面に入ってくることもあり、その場合にはそれが入ったものが分割出願についての出願当初の明細書及び図面となる（二項本文）。分割による新たな特許出願はもとの特許出願の時まで出願日が遡るので、なんらの手当をしなない場合には、二九条の二の規定の関係では、実際には分割時ではじめて明細書に記載された発明までが、もとの出願日まで遡って後願を拒絶できるという不合理な結果を生ずる。

そこで、分割による新たな特許出願が二九条の二に規定する先願となる場合には、その関係についても出願日を遡らせないことにし、その旨の文言を追加したものである。実用新案法三条の二の場合も全く同じであるから、この関係についても出願日を遡らせないことにした。

その結果、二九条の二の関係ではもとの出願の当初の明細書にも記載されていた事項まで現実の分割からでなければ後願を拒絶できないことになるが、もとの出願の明細書等に記載されている事項を分割出願の明細書の請求の範囲に記載している限り、三九条の関係ではもとの出願の日に遡って先願の地位を持つのであるから問題はないと考えられる。

なお、平成六年の一部改正において、外国語書面出願についての翻訳文の提出期間を特許出願の日から二月と定めたこと及び四三条の二においてパリ条約の例による優先権主張を認め、同条三項において四三条一項及び二項の書類の提出期間を準用したことに伴い、これらの提出期間についても新たな特許出願の時点から起算するよう二項を追加した。また、平成一八年の一部改正において、三六条の二が改正されて翻訳文提出期間が優先日から一年二月とされたことに

伴い（優先日を基準とすることについては、一七条の三〔趣旨〕を参照）、特許出願を分割した新たな外国語書面出願（分割出願）についての翻訳文提出期間の起算日が、もとの出願の出願日へと変更されるように、二項において三六条の二第二項に分割出願の遡及効を及ぼすための改正が行われた。

四項は、分割出願における手続の簡素化について規定するものであり、平成一二年の一部改正において新設された規定である。

この規定は、もとの出願に対して提出した書面又は書類の一部については、分割出願についてもその出願時に提出したものとみなすものである。

五項及び六項は、平成一八年の一部改正で、一項二号及び三号が追加されたことに伴って、同改正で追加された規定である。

特許料納付期限及び拒絶査定不服審判の請求可能期間は、請求や職権により延長可能であり（四条、一〇八条三項）、延長が認められると、権利発生又は拒絶査定不服審判請求の要否判断はその間猶予されることとなる。これらの判断と出願を分割するかどうかの判断は一緒に行う必要があると考えられることから、分割可能期間を、特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合に、連動して延長させることとしている。

〔字句の解説〕

〈提出された書面又は書類〉提出された書面又は書類には分割後であっても提出期間内に提出されたものも含むが、先の出願から一年三月を経過するまでに取り下げられた国内優先権主張（四二条三項の規定に基づき取り下げられたものとみなされる場合を含む。）に係る書面は含まれない。

第四五条 削除（削除、昭六〇法律四一）

〔参考〕

本条は、追加の特許出願を独立の特許出願に、独立の特許出願を追加の特許出願に変更することができる旨を規定したものであったが、昭和六〇年の一部改正により、追加の特許の制度が削除されたことに伴い、削除された（詳細については三一条の「参考」を参照のこと）。

（出願の変更）

第四六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用

新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。（改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平一一法律四

一）

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の際本送達があつた日から三月を経過した後（その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の際本送達があつた日から三月以内の期間を除く。）は、この限りでない。（改正、昭四五法律九一、平一一法律四一、平二〇法律一六）

3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条（期間の延長等）の規定により意匠法第四十六条第一項〔拒絶査定に対する審判〕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。（改正、昭四五法律九一、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法

律一一六、平二〇法律一六)

4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。(追加、昭六〇法律四一、改正、平五法律二六)

5 第四十四条第二項から第四項まで〔特許出願の分割〕の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。(追加、昭四五法律九一、改正、昭六〇法律四一、平五法律二六、平一〇法律五一、平一一法律四一)

〔旧法との関係〕 該当条文なし

〔趣旨〕

本条は、実用新案登録出願又は意匠登録出願を特許出願に変更することができる旨を規定する(特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができる旨はそれぞれ実用新案法または意匠法に規定している)。旧法においては特許出願から実用新案登録出願への変更のみを認めて実用新案登録出願から特許出願への変更は認めておらず、また意匠登録出願については特許出願への変更のみならず特許出願からの変更も認めていないが、現行法においてはこれらのいずれの場合についても変更を認めることとした。

165 特 許 法

一項は、実用新案登録出願を特許出願に変更することができる旨を規定したものである。従来の実用新案法においては、特許法と同様に実体的要件についての審査を経たのちに登録が行われていたため、実用新案登録出願を特許出願に変更することができるのは最初の拒絶の査定の際の謄本の送達があった日から三〇日を経過するまでの期間とされていた(二項ただし書)が、平成五年の一部改正により、実用新案法が実体的要件についての審査を行うことなく登録される制度へ改正され、拒絶査定がなされることがなくなったことに伴い、本項からただし書を削除し、実用新案登録出願として特許庁に係属している間は特許出願への変更をすることができることとした。

二項は、意匠登録出願を特許出願に変更することができる旨を規定したものであり、その変更をすることができるのは最初の拒絶の査定の際の送達があった日から三月を経過するまでの期間である。査定が確定しているか否かとは関係なく拒絶査定に不服で審判を請求している場合であっても、拒絶査定の際の送達後三月を経過した後は出願の変更をすることができない。

なお、本項において「最初の査定」としたのは、審判から審査へ差し戻されて再び拒絶査定がされる場合もあるので、このような場合を含まない趣旨を明確にするためである。

また、昭和四五年の一部改正により審査請求制度を採用したこと及び平成十一年の一部改正により審査請求期間を三年に短縮したことに伴い、改正を行った。すなわち、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間は出願から三年であり、この期間を過ぎた後は、出願変更することを原則として認めないこととし、その後は意匠登録出願について拒絶査定があった場合だけその査定の送達があった日から三月以内（改正時は三〇日以内）の期間に限り認めることとした。なお、この変更出願については、出願審査請求期間の特例を設けている。なんらの措置も設けないでおけば、出願が変更されると、もとの出願の時まで出願日が遡るので、出願から三年を過ぎた後に出願を変更したときには、その特許出願はすでに出願審査請求期間が切れていて取下げたものとみなされてしまうため、三年後は全く出願変更ができないこととなる。そうすると出願人に酷であるから、拒絶査定された場合だけは変更することができることとし、その場合はその変更の日から三〇日間出願審査の請求をすることができることとしている（四八条の三第二項）。

さらに、平成二〇年の一部改正において、拒絶査定不服審判の請求期間を拡大したことに伴い、二項及び三項の期間についても「三〇日」から「三月」に改正した。

三項（平成五年の一部改正において、旧三項が削除され、旧四項が新三項とされた。）は、審判の請求をすることができる期間の延長と出願の変更をすることができる期間との関係について規定したものである。意匠登録出願についての拒絶査

定に対して審判を請求するときは査定の謄本の送達後三月以内にしなければならないことになっているが、その法定期間は当事者の請求により又は職権により延長される場合があり、その延長がされたときは、出願の変更をすることができる期間も延長されたものとみなす旨の規定である。

四項（平成五年の一部改正において、旧五項が新四項とされた。）は、昭和六〇年の一部改正により前条が削除されたことに伴い、それまで五項で準用していた前条五項のもとの出願のみなし取下げについて新たに規定したものである。

五項（平成五年の一部改正において、旧六項が新五項とされた）は昭和六〇年の一部改正において前条を削除したことに伴い、それまで五項で準用していた同条を準用する部分を削除した（この規定が設けられた理由については四四條二項の「趣旨」を参照のこと）。また、平成一一年の一部改正において四四條四項を新設したことに伴い、同項の規定を準用するよう五項に追加した。

（実用新案登録に基づく特許出願）

第四六條の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二條第一項に規定する実用新案技術評価（次号において単に「実用新案技術評価」という。）の請求があつたとき。

三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三條第二項の規定による最初の通知を受

けた日から三十日を経過したとき。

四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2 前項の規定による特許出願は、そ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当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録出願の時にしたものとなす。ただし、その範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとなす。ただし、その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、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項（第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。（改正、平一八法律五五）

3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができ

4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。

5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

(本条追加、平一六法律七九)

〔趣旨〕

本条は、平成一六年の一部改正により新設されたものであり、一定の条件の下で実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願を行うことができる旨を規定する。

従来は、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること、また、実用新案登録出願をした後に特許出願へ変更することが、もとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。しかしながら、実用新案登録出願については、出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの係属期間が短いため(一四条二項参照)、出願変更の機会は非常に制限されていた。

このような状況においては、実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、実用新案登録出願ではなく特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度を併存させることの利点が活かされないとの指摘があった。本条の規定する実用新案登録に基づく特許出願制度は、こうした点を考慮して導入されたものである。

本条の規定のうち一項目書は、実用新案権の設定登録後において、その実用新案登録に基づく特許出願を許容する旨を規定するとともに、実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければならぬことを規定する。基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄させることとしたのは、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案権が併存した場合の第三者の監視負担及び二重の審査(同一の技術について特

許審査及び実用新案技術評価書の作成)による特許審査の遅延に配慮したものである。なお、この場合の放棄は請求項毎にすることができない(実用新案法五〇条の二において特許法四六条の二第一項を規定していない)。

実用新案登録に基づく特許出願及び基礎とした実用新案権の放棄(登録の抹消)を一体的に行わせるための手続については、方式に関する規定であることから、経済産業省令に委任している。

なお、実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案登録が既に消滅しているときは、実用新案権を放棄することができないため、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。したがって、一つの実用新案登録から一つの実用新案登録に基づく特許出願のみをすることができ、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。一つの実用新案登録に単一性の要件を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、一つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割を行うこととなる。

一項一号は、実用新案登録に基づく特許出願の时期的制限について規定する。时期的制限なしに何時でも実用新案登録に基づく特許出願を可能とした場合、審査請求期間の実質的な延長が可能となるため、審査請求期間を七年から三年に短縮した平成一年の一部改正の趣旨を実質上没却させるものとなる。また、実用新案登録に基づく特許出願と類似している実用新案登録出願から特許出願への変更においても出願から三年の制限がある。したがって、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願から三年に限って行えることとしたものである。

二号及び三号は、実用新案技術評価の請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定する。

このうち二号は、出願人又は実用新案権者による評価請求の場合について規定する。二重の審査を防止するため、出願人又は権利者による評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととしたものである。なお、一項の規定は請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではない

から(実五〇条の二)、一部の請求項について評価請求された場合であっても、すべての請求項について評価請求された場合であっても、何ら取扱いに差違はない(三号の他人による評価請求及び四号の無効審判請求も同様である)。つまり、出願人又は権利者による評価請求後は、評価請求されていない請求項に係るものに基づく場合であっても、特許出願をすることはできない。

また、三号は、他人による評価請求の場合について規定する。他人による評価請求は、出願人又は権利者自身で評価請求したものではないため、評価請求後直ちに実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることは、出願人又は権利者にとって酷である。一方、出願人又は権利者が他人になりすまして評価請求をする可能性は否定できない。そのため、他人による評価請求があった旨の最初のお知らせを受け取った日から三〇日を経過するまでは、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願を可能とすることとしたものである。

四号は、無効審判請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定する。無効審判の審理において、ある技術の実用新案権の有効性の判断が可能などころまで審理が進んだ段階で、同一の技術について新たな特許出願が行われると、審理を進めてきた請求人の負担が無に帰す可能性がある。また、審理が進んだ段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われ、その特許権が設定された場合に、当該特許権について無効審判請求がなされると、同一の技術について、審理が二重に行われることになる。したがって、実用新案登録に対する無効審判請求があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことができないこととしたのである。なお、「最初に指定された」とは、複数の無効審判各々の最初の指定という意味ではなく、複数の無効審判全てを通じて最初の指定であることを意味している。

二項本文は、実用新案登録に基づく特許出願の出願時が遡及するための要件について規定する。実用新案登録に基づく特許出願の時には、実用新案登録出願ではなく実用新案登録が存在しているため、その特許出願は実用新案登録に基

づくこととしている。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の明細書等に記載した事項がその実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるときに限り、実用新案登録に基づく特許出願はその実用新案登録に係る実用新案登録出願時にしたものとみなすこととしたものである。なお、明細書等の補正及び訂正は新規事項の追加が禁止されていることから（実二条の二第二項及び一四条の二第三項）、不適法な補正又は訂正がされない限り、実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内となる。記載した事項が範囲外である場合は、出願時が遡及せず、実用新案登録に基づく特許出願は、通常、基礎とした実用新案登録の実用新案掲載公報によって拒絶されることとなる。

二項ただし書及び五項は、特許出願の分割（出願の変更）の規定の準用等について規定する。実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案権の設定登録後に行われるものの、実用新案登録出願から変更される特許出願と類似している。よって、出願の変更の規定（四六条五項）で準用されている特許出願の分割の規定を、実用新案登録に基づく特許出願においても準用することとしたものである。二項ただし書においては、実用新案登録に基づく特許出願の出願時遡及の例外規定を規定している。また、特許出願の分割の規定である四四条二項ただし書に規定されている例外規定に加え、四八条の三第二項を規定している。五項においては、特許出願の分割の規定である四四条三項（パリ優先証明書等の提出期間の読替え規定）及び四項の規定（手続簡素化の規定）を準用している。

三項は、一項三号に規定する期間（三〇日）内に実用新案登録に基づく特許出願をすることを懈怠した場合の追完について規定する。その期間中に実用新案登録に基づく特許出願がされなかった場合において、出願人又は実用新案権者の事情によっては実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることが著しく不当なときもあるので、一定の場合に限りその救済を認めることとしたものである。

四項は、実用新案登録に基づく特許出願をすることにあたって必要となる専用実施権者等の承諾について規定する。実用

新案権が放棄されても、本来は何人もその実用新案登録について評価請求することができるものであるが、実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に対する評価請求を制限するものである（実用新案法一二条三項）。そのため、実用新案登録に基づく特許出願について、基礎とする実用新案権に専用実施権等が設定されている場合は、専用実施権者等の承諾を必要とすることとした。すなわち、実用新案登録に基づく特許出願をするためには、基礎とした実用新案権の放棄についての承諾（実用新案法二六条において準用する特許法九七条一項）のみならず、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾も必要となる。

なお、平成一八年の一部改正により、三六条の二が改正され、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願から一年以内に実用新案登録に基づく外国語書面出願を行った場合の翻訳文提出期間が、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日から一年二月以内となる（翻訳文提出期間の起算日が実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日へと変更される）とともに、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願から一年以上経過後の実用新案登録に基づく外国語書面出願についての翻訳文提出期間は外国語書面出願の出願日から二月以内となった（翻訳文提出期間の起算日は外国語書面出願の現実の出願日となる）ことに伴い、三六条の二本文に規定する「特許出願の日」のみを実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日とみなすための改正を行った。

〔参 考〕

1 〈実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合の取扱い〉

実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合であっても、実用新案登録に基づく特許出願には何ら影響を与えない。もとの出願に基づいている国内優先権制度において、国内優先権主張後に基礎とした出願が却下された場合の取扱いに関する規定は存在しておらず（国内優先権主張の時に出願が却下されている場合を除かれているのみである）、国内優先権主張後にもとの出願が却下された場合であっても、当該国内優先権主張には

何ら影響を与えないことと同様である。

なお、実用新案権者は基礎とした実用新案権を放棄し実用新案登録に基づく特許出願を選択したこと、及び基礎とした実用新案登録は評価請求が禁止されることを考慮すると、基礎とした実用新案登録は無効になってもよいと実用新案権者が考えることが自然である。したがって、実用新案登録が無効になった場合に実用新案登録に基づく特許出願が却下されることとなると、出願人は維持する必要のない実用新案登録の無効審判に対応しなければならず、出願人にとって酷であると考えられる。

2 〈実用新案登録の願書に添付した明細書等〉

実用新案登録の訂正があった後は、訂正後の明細書等が実用新案登録の願書に添付した明細書等となる。したがって、二項に規定された実用新案登録の願書に添付した明細書等も、訂正があった後は訂正後の明細書等を意味することとなる。

3 〈実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるが、実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合〉

出願時遡及の効果は実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項に対して与えられるものであり、実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない新規事項について出願時遡及の効果を与えてはならないことは、補正及び訂正の制限の趣旨からかんがみて当然である。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項が、その実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であっても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合、出願時は遡及しない。