

特許出願の実務

特 許 庁

(一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター

©2013

執筆協力：中川特許事務所
弁理士 中川 浄宗

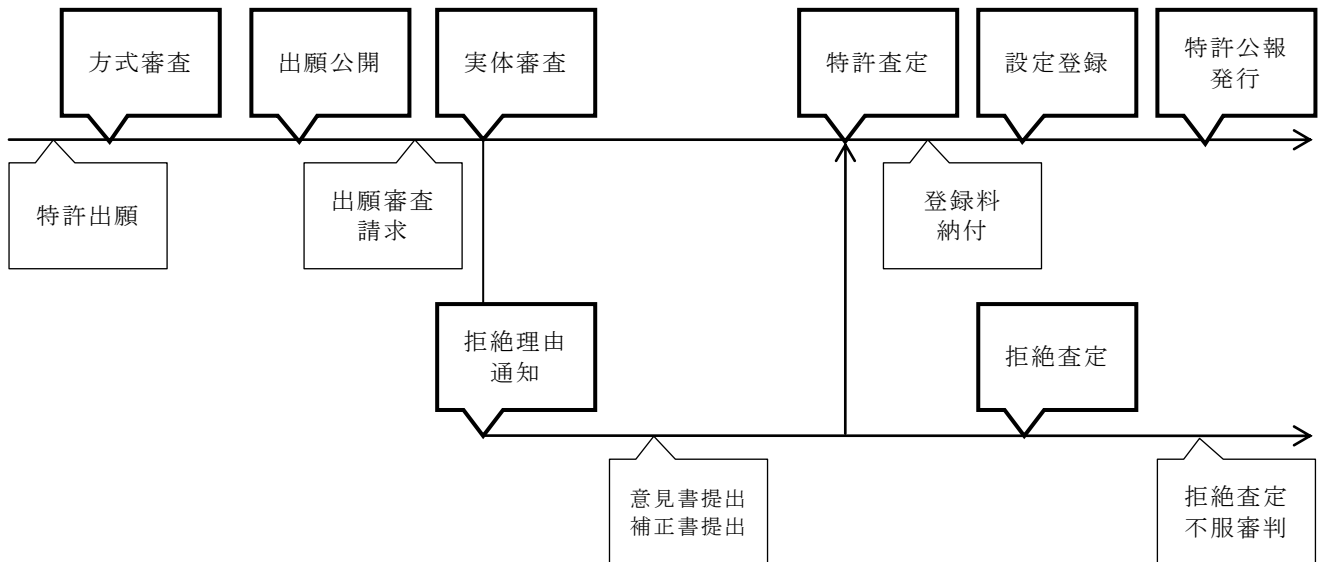
目 次

I. 特許出願手続	1
1. 特許出願手続の流れ	1
2. 総説	1
3. 特許出願（36 条）	1
4. 新規性喪失の例外（30 条）	4
5. パリ条約の優先権を主張するための手続（43 条）	5
6. 外国語書面出願（36 条の 2）	6
7. 国際特許出願	7
8. 発明の単一性（37 条）	10
II. 出願後の諸手続	11
1. 審査	11
2. 補正	14
3. 特許出願の分割（44 条）	17
4. 出願の変更（46 条）	19
5. 実用新案登録に基づく特許出願（46 条の 2）	21
6. 国内優先権（41 条）	23
7. 拒絶査定不服審判	24
III. 特許権の内容	27
1. 特許権の効力	27
2. 「業として」の意義	27
3. 「実施」の意義	28
4. 特許権の効力についての諸原則	28
IV. 特許権の侵害	30
1. 総説	30
2. 技術的範囲確定の基準	30
3. 文言侵害	30
4. 均等論（最高裁判所平成 10 年 2 月 24 日判決「ボールスプライン事件」）	31
5. 擬制侵害（101 条各号）	32
6. 特許権侵害からの救済	33

V. 特許権の消滅	35
1. 存続期間の満了による消滅	35
2. 延長登録出願制度	35
3. 特許料を納めないことによる消滅	36
4. 特許権の放棄による消滅	37
5. 特許無効審決の確定による消滅	37
6. 相続人がいないことによる消滅	37
7. 独占禁止法に基づく特許の取消し	37

I. 特許出願手続

1. 特許出願手続の流れ（図1）



（図1）特許出願手続の流れ

日本において特許出願を行って特許権を取得するまでの大まかな流れは、上図のようになっている。

2. 総説

1) 書面主義（施行規則1条1項）

日本における特許出願をはじめとする特許法上の諸手続は、原則として、「書面」によって行わなければならない。

2) 使用言語（施行規則2条1項）

書面は、原則として、「日本語」で記載しなければならない。

3. 特許出願（36条）

1) 出願書類（36条2項）

特許を出願する際には、「①願書」・「②明細書」・「③特許請求の範囲」・「④必要な図面」・「⑤要約書」の5つの書類を提出しなければならない。

2) 願書（36条1項）

「願書」には、以下の2つの事項を記載しなければならない。

- ① 出願人の氏名または名称および住所または居所
- ② 発明者の氏名および住所または居所

3) 明細書

- ① 明細書の果たす役割

「明細書」とは、特許を取得しようとする発明の内容を公開する技術文献としての役割を有する書面である。

② 明細書の記載事項（36条3項）

「明細書」には、以下の3つの事項を記載する必要がある。

i) 発明の名称

例) ハンカチーフに関する発明の場合、「ハンカチーフ」と記載する。

ii) 図面の簡単な説明

例) 【図1】本発明の一実施形態に係るハンカチーフの正面図である。

iii) 発明の詳細な説明

③ 発明の詳細な説明の記載要件（36条4項）

- i) 「発明の詳細な説明」は、施行規則24条の2の規定に従って、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（＝当業者）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なければならない（36条4項1号）。

具体的には、「発明の詳細な説明」には、発明が解決しようとする課題およ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しなければならない。

A. 「物の発明」の場合

当業者が、その発明に係る物を作ることができ、かつ、その物を使用できる程度に記載しなければならない。

例) ハンカチーフ α に係る発明であれば、当業者が、ハンカチーフ α を生産し、かつ、使用できる程度に記載する必要がある。

B. 「方法の発明」の場合

当業者が、その発明に係る方法を使用できる程度に記載しなければならない。

例) ハンカチーフの縫製検査方法 β に係る発明であれば、当業者が、縫製検査方法 β を使用できる程度に記載する必要がある。

C. 「生産方法の発明」の場合

当業者が、その発明に係る方法によって物を作ることができる程度に記載しなければならない。

例) ハンカチーフの製法 γ に係る発明であれば、当業者が、製法 γ を用いてハンカチーフを生産できる程度に記載する必要がある。

- ii) 「発明の詳細な説明」には、特許を取得しようとする発明に関連する文献公知発明（刊行物公知発明）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場合には、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なければならない（36条4項2号）。

例) 出願人Xがハンカチーフ α に係る発明について特許出願Aを行う際

に、 α に関連する発明であって雑誌Pに掲載されている発明 α' を知っている場合には、雑誌Pのタイトルなどを発明の詳細な説明に記載しなければならない。

4) 特許請求の範囲

① 特許請求の範囲の果たす役割

「特許請求の範囲」とは、特許権の権利内容を確定するための権利書としての役割および特許庁における特許要件についての審査の対象を確定するための役割を有する書面である。

② 特許請求の範囲の趣旨 (36条5項)

i) 「特許請求の範囲」には、出願人が特許を取得しようとする発明を特定するために必要であると認める事項をすべて記載しなければならない (36条5項前段)。

例) 出願人Xが、ハンカチーフの発明 α を構成する要素として、a、b、cの各要素が必要不可欠な要素であると考えるならば、Xは「aとbとcからなるハンカチーフ α 」と特許請求の範囲に記載しなければならない。

ii) ただし、「特許請求の範囲」では、一つの請求項に記載した発明と他の請求項に記載した発明とが同一のものとなってもよい (36条5項後段)。

例) 以下の請求項2に係る下位概念の発明は請求項1に係る上位概念の発明に含まれるものであるから、請求項1および2に記載された発明は同一の発明である。また、特許請求の範囲の記載が以下のような記載になっても差し支えない。

【請求項1】 正面視形状が多角形であるハンカチーフ

【請求項2】 正面視形状が四角形であるハンカチーフ

③ 特許請求の範囲の記載要件 (36条6項)

i) 特許を取得しようとする発明が明細書における「発明の詳細な説明」に記載されていなければならない (36条6項1号)。

ii) 特許を取得しようとする発明が明確なものでなければならない (36条6項2号)

iii) 請求項ごとの記載が簡潔なものでなければならない (36条6項3号)。

④ 特許請求の範囲は経済産業省令の規定に基づいて記載されていなければならない (36条6項4号・施行規則24条の3)

i) 請求項ごとに行を改め、一の番号を付けて記載しなければならない。

ii) 請求項に付ける番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。

iii) 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号により行わなければならない。

iv) 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用

する請求項より前に記載してはならない。

例) 上記の各要件を満たす特許請求の範囲の適法な記載は、以下のようになる。

【請求項 1】 ハンカチーフ α

【請求項 2】 ハンカチーフ α の製造装置 β

5) 必要な図面

図面は、特許出願に際して必要な場合にのみ提出すればよい。図面は、特許を取得しようとする発明の技術的な内容を理解するための補助的な機能を果たすに過ぎないため、日本では願書への必須添付書類とはされていない。

6) 要約書 (36 条 7 項・施行規則 25 条の 2)

「要約書」には、明細書、特許請求の範囲または図面に記載した発明の概要、および特許公報に掲載することが最も適当な図 (= 代表図面) に付けられている番号を記載しなければならない。

4. 新規性喪失の例外 (30 条)

1) 制度の概要

本来ならば新規性を失ってしまった発明は特許を取得することができないが (29 条 1 項各号)、一定の要件を満たしていれば、なお新規性を失っていないものとみなされる制度を「新規性喪失の例外」という。

2) 新規性喪失の例外事由

新規性喪失の例外の適用を受けることができる場合としては、以下の 2 つの場合がある。

① 意に反して新規性を失った場合 (30 条 1 項)

「意に反して」とは、発明について秘密を保持する意思があったにも拘らず、発明が新規性を失ってしまったという意味である。例えば、発明が産業スパイによって盗まれて公表されてしまった場合などである。

② 自己の行為に起因して新規性を失った発明 (30 条 2 項)

特許を受ける権利を有する者の行為によって新規性を失った場合には、網羅的に本項の適用を受けることができる。

すなわち、発明に関する試験の実施、刊行物への発表、インターネットを通じての発表、学会での発表、博覧会への出展に加えて、投資家への説明会での発表、特許製品の製造販売なども対象となる。

ただし、特許を受ける権利を有する者による出願が内外国の各種の公報に掲載されることによって新規性を失った場合には、本項の適用を受けることができない (30 条 2 項括弧書)。

例えば、X が発明 α について出願 A を行った後、特許庁により出願 A の出願公開公報が発行された場合、X は出願 A の出願公開公報について 30 条の適用を受けて出願 B を行うことはできない。

3) 本条の適用を受けられる者

30 条の適用を受けられる者は、「特許を受ける権利を有する者」である。
すなわち、「発明者」および発明者から「特許を受ける権利を承継した者」
が、30 条の適用を受けることができる。

4) 客体的基準

新規性を失った発明と特許出願の対象となる発明は同一でなくてもよい。
例えば、発明 α が新規性を失った場合に、発明 β について出願 A を行うとき
であっても、発明 α について 30 条の適用を受けることができる。

5) 時期的要件 (30 条 1 項・2 項)

30 条の適用を受けるためには、いかなる事情で新規性を失ったかを問わ
ず、新規性を失った日から 6 ヶ月以内に出願しなければならない。

6) 手続的要件 (30 条 3 項)

30 条 2 項の適用を受ける場合には、まず、特許出願と同時に 30 条の適用
を受けたい旨の書面を特許庁長官に提出し、また、特許出願の日から 30 日
以内に、30 条の適用を受けるための証明書を特許庁長官に提出しなければ
ならない。

一方、30 条 1 項の適用を受ける場合には、上記の諸手続を行う必要はな
い。出願人自身も発明が自らの意に反して新規性を失っていることを出願時
には知らない場合が多いと考えられるためである。

7) 法的な効果 (30 条 1・2 項)

30 条の適用を受けることで新規性を失わなかったものとみなされる。

5. パリ条約の優先権を主張するための手続 (43 条)

1) パリ条約の優先権を主張する旨を記載した書面の提出 (43 条 1 項)

パリ条約に基づく優先権を主張しようとする出願人は、下記の事項を記載
した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、
実務上は、願書に下記の事項を記載することで足りるものとされている。

- ① パリ条約の優先権を主張する旨
- ② 第一国出願を行ったパリ条約の同盟国の国名
- ③ 第一国出願の年月日

2) 優先権書類などの提出 (43 条 2 項・3 項)

パリ条約に基づく優先権を主張した者は、原則として、先の出願の日から
1 年 4 月以内に優先権書類を特許庁長官に提出しなければならない。

また、原則として、優先権書類とともに第一国出願に係る出願番号などを
記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

3) 優先権書類を提出しない場合の効果 (43 条 4 項)

上記の優先権書類を提出しない場合には、その優先権の主張は失効する。

ただし、特許出願自体は有効であり、特許庁に係属したままである。また、
優先権書類を提出しないことを理由として特許出願が拒絶されることなど
はない (パリ条約 4 条 D (4))。

4) 優先権書類データの交換 (43 条 5 項)

日本と優先権書類のデータの交換ができる国などに行った出願に基づいてパリ条約の優先権を主張する場合には、出願人が第一国出願の日から 1 年 4 ヶ月以内に第一国出願の出願番号などを記載した書面を提出することによって、優先権書類を提出したものとみなされる。

6. 外国語書面出願 (36 条の 2)

1) 制度の概要

「外国語書面出願」制度とは、原則として、日本語によって作成しなければならない明細書などについて、施行規則 25 条の 4 で定める外国語 (= 英語) によって作成された明細書などを提出することによって特許出願を行うことができる制度である。

2) 外国語書面出願の取扱い (36 条の 2 第 1 項)

① 願書

外国語書面出願であっても、願書は、日本語によって記載しなければならない。

② 外国語書面

明細書、特許請求の範囲、必要な図面に含まれる説明は、英語で記載することができ、これらを「外国語書面」と呼ぶ。

③ 外国語要約書面

要約書も、英語で記載することができ、これを「外国語要約書面」と呼ぶ。

3) 翻訳文の提出期間 (36 条の 2 第 2 項)

ただし、外国語書面出願を行った出願人は、原則として、外国語書面出願の出願日から 1 年 2 ヶ月以内に日本語による翻訳文を提出しなければならない。

4) 翻訳文を提出しない場合の取扱い

① 明細書・特許請求の範囲の翻訳文の未提出 (36 条の 2 第 3 項)

出願人が、外国語書面の内、明細書および特許請求の範囲の翻訳文を提出しない場合には、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

② 図面に含まれる説明の翻訳文の未提出

出願人が、外国語書面の内、必要な図面に含まれる説明を提出しない場合には、その特許出願には図面がないものとして取り扱われる。

③ 要約の翻訳文の未提出

出願人が外国語要約書面の翻訳文を提出しない場合には、特許庁長官が手続補正命令を行う (17 条 3 項 2 号)。特許庁長官が手続補正命令を行ったにもかかわらず、外国語要約書面の翻訳文がなおも提出されない場合には、その特許出願は却下される (18 条 1 項)。

5) 外国語書面出願の法的効果 (36 条の 2 第 6 項)

翻訳文が、通常の特許出願における明細書、特許請求の範囲、必要な図面、および要約書とそれぞれみなされることになる。

よって、翻訳文に記載されている内容が、特許権の権利内容を確定するための基準となり、また、特許庁における特許要件についての審査の対象となる。

7. 国際特許出願

1) 国際特許出願の要件 (184 条の 3 第 1 項・2 項)

日本において「国際特許出願」として取り扱われるためには、以下の 3 つの要件を満たす必要がある。

- ① 特許協力条約 (「Patent Cooperation Treaty」以下「P C T」) の規定に基づいて国際出願日の認められた国際出願であること
- ② P C T 4 条 (1) (ii) に規定される指定国に日本を含む国際出願であること
- ③ 特許出願に係るものであること

例) X が 2013 年 7 月 1 日に米国特許商標庁に対して指定国に日本を含めて特許出願として国際出願 A を行い、受理官庁である米国特許商標庁が国際出願 A を受理した日を国際出願日として認定した場合、国際出願 A は我が国において国際特許出願 A' として取り扱われる。

2) 国際特許出願の取扱い (184 条の 3 第 1 項)

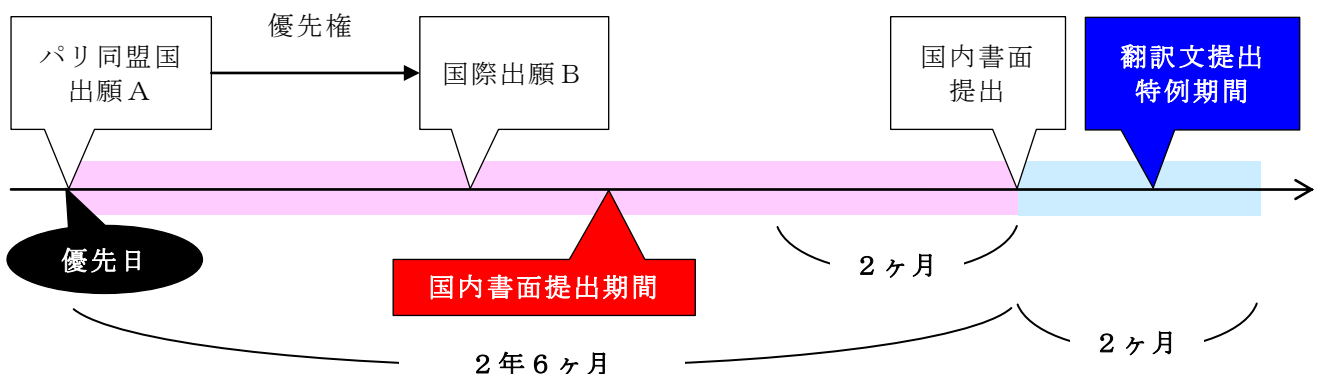
国際特許出願は、その国際出願日に出願された日本における特許出願とみなされる。

例) 上例でいえば、X による国際特許出願 A' は、2013 年 7 月 1 日に出願された日本における特許出願とみなされる。

3) 国際特許出願の種類

国際特許出願には、外国語で行われた国際特許出願である「外国語特許出願」(184 条の 4 第 1 項) および日本語で行われた国際特許出願である「日本語特許出願」(184 条の 6 第 2 項) の 2 種類のものがある。

4) 国内書面提出期間と国内処理基準時 (図 2)



(図 2) 国内書面提出期間と翻訳文提出特例期間

① 国内書面（184 条の 5 第 1 項）

i) 国内書面の記載内容

国内書面には、以下の 3 つの事項を記載する。

- A. 出願人の氏名または名称および住所または居所
- B. 発明者の氏名および住所または居所
- C. 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

ii) 国内書面の提出期間

国内書面は、国内書面提出期間内に提出しなければならない。

iii) 国内書面の提出が必要な出願

国内書面は、すべての国際特許出願について提出する必要がある。

よって、国内書面は、日本語特許出願および外国語特許出願のいずれの出願についても提出しなければならない。

② 国内書面提出期間（184 条の 4 第 1 項）

「国内書面提出期間」とは、P C T 2 条（xi）に規定される優先日から 2 年 6 ヶ月間の期間のことをいう。

③ 翻訳文提出特例期間（184 条の 4 第 1 項括弧書）

国内書面提出期間の満了前 2 月から満了の日までの間に国内書面を提出した場合には、国内書面を提出した日から 2 ヶ月間が「翻訳文提出特例期間」として認められる。

④ 国内処理基準時（184 条の 4 第 6 項）

国内処理基準時は、以下の 3 つの時期である。

i) 国内書面提出期間が満了する時

ii) 翻訳文提出特例期間がある場合は翻訳文提出特例期間が満了する時

iii) 国内書面提出期間または翻訳文提出特例期間内に出願人が出願審査請求をした場合には出願審査請求の時

5) 国内移行手続

① 日本語特許出願の国内移行手続（184 条の 5）

i) 国内移行手続の内容

日本語特許出願の出願人は、日本語特許出願の国内移行手続として、国内書面提出期間内に以下の 2 つの手続を行うことが必要となる。

- A. 国内書面を提出すること
- B. 手数料（15,000 円）を納付すること

ii) 国内移行手続を怠った場合の取扱い（184 条の 5 第 2 項・3 項）

日本語特許出願の出願人が国内書面を提出しない場合または手数料を納付しない場合には、特許庁長官は手続補正命令を行う。出願人が手続補正命令に適切に対応しない場合には、特許庁長官は国際特許出願を却下することができる。

② 外国語特許出願の場合（184 条の 4・184 条の 5）

i) 国内移行手続の内容

外国語特許出願の出願人は、外国語特許出願の国内移行手続として、以下の３つの手続を行うことが必要となる。

- A. 国内書面を提出すること
- B. 手数料（15,000 円）を納付すること
- C. 明細書などについて日本語による翻訳文を提出すること

ii) 国内書面未提出および手数料未納の取扱い(184 条の 5 第 2 項・3 項)

外国語特許出願の出願人が国内書面提出期間内に国内書面を提出しない場合および手数料を納付しない場合には、特許庁長官は手続補正命令を行う。出願人が手続補正命令に適切に対応しない場合には、特許庁長官は国際特許出願を却下することができる。

iii) 提出すべき翻訳文（184 条の 4 第 1 項）

外国語特許出願の出願人は、国際出願日における明細書、請求の範囲、図面（ただし、図面の中の説明に限る）および要約について日本語による翻訳文を提出しなければならない。

よって、願書および図面（図面の中の説明を除く線図の部分）については翻訳文を提出する必要がある。

iv) 翻訳文の提出期間（184 条の 4 第 1 項）

外国語特許出願の出願人は、明細書などの翻訳文について、原則として、上記の国内書面提出期間内に提出しなければならない。

v) 翻訳文未提出の取扱い

A. 明細書および請求の範囲の取扱い（184 条の 4 第 3 項）

外国語特許出願の出願人が明細書および請求の範囲に係る翻訳文を提出しない場合には、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。

B. 図面の中の説明の取扱い

外国語特許出願の出願人が図面の中の説明に係る翻訳文を提出しない場合には、その説明はないものとして取り扱われる。

C. 要約の取扱い（184 条の 5 第 2 項・3 項）

外国語特許出願の出願人が要約に係る翻訳文を提出しない場合には、特許庁長官は手続補正命令を行う。出願人が手続補正命令に適切に対応しない場合は、特許庁長官はその国際特許出願を却下することができる。

6) 願書等の効力 (184 条の 6) (図 3)

日本語特許出願	外国語特許出願	通常の特許出願
国際出願日における願書		願書
国際出願日における明細書	国際出願日における明細書の翻訳文	明細書
国際出願日における請求の範囲	国際出願日における請求の範囲の翻訳文	特許請求の範囲
国際出願日における図面	国際出願日における図面及び説明の翻訳文	図面
要約	要約の翻訳文	要約書

(図 3) 国際特許出願における各種書面の取扱い

① 日本語特許出願の場合

日本語特許出願の場合には、国際出願日における明細書などがそのまま日本における通常の出願についての明細書などとして取り扱われる。

② 外国語特許出願の場合

外国語特許出願の場合には、国際出願日における明細書などの翻訳文が日本の通常国内出願における明細書などとして取り扱われる。

③ 願書の取扱い

ただし、願書のみは、日本語特許出願および外国語特許出願のいずれについても国際出願日における願書がそのまま日本の通常国内出願における願書として位置付けられる。

8. 発明の単一性 (37 条)

1) 規定の内容

2 つ以上の発明が「発明の単一性」の要件を満たす「一群の発明」に該当する場合には、これらの発明を 1 件にまとめて特許出願を行うことができる。

発明の単一性の要件を満たすためには、二以上の発明が施行規則 25 条の 8 が規定する「技術的関係」を有することが必要である。

2) 発明の単一性の要件の判断対象

発明の単一性の要件を満たしているか否かは、「特許請求の範囲」に記載されている発明を対象にして行われる。

発明の単一性の要件を満たしているか否かは、原則として、請求項に記載されている発明同士の関係において判断される。

ただし、一つの請求項の中であっても、それが選択肢で表現されている場合には、各選択肢同士の関係であっても発明の単一性の要件を満たしているか否かが判断される。

例) 要素 a が特別の技術的特徴であるとはいえない場合、以下のいずれの場合も、発明の単一性がないものとして取り扱われる。

1) 【請求項 1】 $a + b$ 【請求項 2】 $a + c$

2) 【請求項 1】 $a + (b \text{ or } c)$

3) 発明の単一性の認められる類型

① 二以上の発明が同一の特別な技術的特徴を有する場合

例) 【請求項 1】 高分子化合物 A

【請求項 2】 高分子化合物 A により形成された食品包装容器

② 二以上の発明が対応する特別な技術的特徴を有している場合

例) 【請求項 1】 窒化ケイ素に炭化チタンを添加した導電性セラミックス

【請求項 2】 窒化ケイ素に窒化チタンを添加した導電性セラミックス

③ 特定の関係にある場合

例) 物とその物を生産する方法、物とその物を生産する機械など

【請求項 1】 チタン合金 A

【請求項 2】 チタン合金 A の生産方法

Ⅱ．出願後の諸手続

1．審査

1) 審査の種類

日本における特許出願に係る「審査」には、主として、「方式審査」および「実体審査」の2種類の審査がある。

2) 方式審査

① 審査の時期

方式審査は、特許出願の後、速やかに行われる。

② 審査の主体

方式審査は、「特許庁長官」が行う。

③ 審査の対象

方式審査では、特許出願に係る手続的な要件および方式的な要件について審査を行う。

④ 要件に違反した場合の取扱い

i) 軽微な違反の場合

例) 押印しなければならない書面に押印がない場合

特許庁長官が出願人に対して手続補正命令を行い(17条3項)、出願人が手続補正命令に応じない場合には、特許庁長官はその手続は却下することができる(18条1項)。

ii) 重大な違反であって手続の補正ができない場合

例) 特許出願に特許請求の範囲が添付されていない場合

特許庁長官は、出願人に弁明書を提出する機会を与えた上で(18条の2第2項)、その手続を却下する(18条の2第1項)。

3) 実体審査

① 審査の時期(48条の2)

実体審査は、出願審査請求をまっで行われる。

② 出願審査請求の主体(48条の3第1項)

出願審査請求は、出願人に限らず、誰でも行うことができる。

③ 出願審査請求の時期(48条の3第1項)

出願審査請求は、原則として、その特許出願の日から3年以内に行わなければならない。

④ 出願審査請求の取下げ(48条の3第3項)

出願審査請求は、取り下げることができない。

ただし、出願審査請求を行った場合であっても、特許出願自体の取下げはできる。

⑤ 出願審査請求を行われない場合の取扱い(48条の3第4項)

出願審査請求が行われない場合には、その特許出願は取り下げたものとみなされるため、特許を取得することができない。

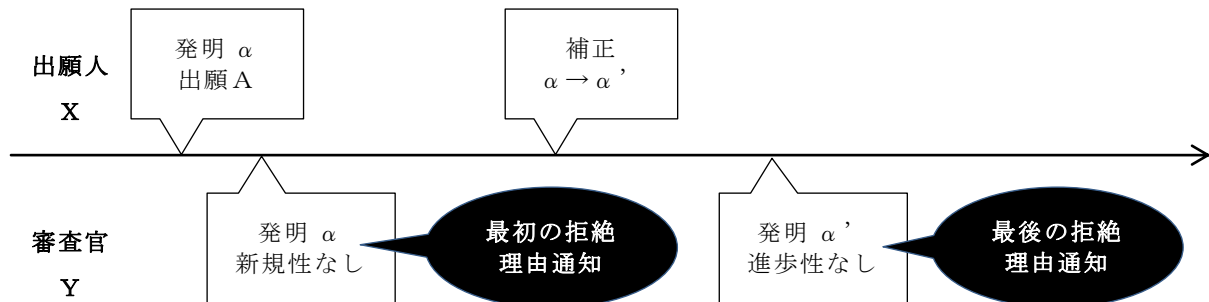
⑥ 実体審査の主体（47 条）

実体審査は、特許庁の「審査官」が行う。

⑦ 実体審査の対象

実体審査では、産業上利用性、新規性、および進歩性などの実体的な要件（特許要件）について審査を行う。

4）拒絶理由通知（50 条）（図 4）



（図 4）最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知

「拒絶理由通知」とは、審査官が特許出願の内容に拒絶理由を発見した場合に、出願人に意見書などを提出する機会を与え、かつ、出願人から提出された意見書などをもとに審査官が再審査を行う機会とするものである。

拒絶理由通知には 2 種類のものがあり、最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知がある。

「最初の拒絶理由通知」とは、出願人に対してはじめて指摘する拒絶理由を通知するものである。

「最後の拒絶理由通知」とは、最初の拒絶理由通知に対して出願人が補正を行うことにより通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものである。

5）査定

「査定」とは、審査官による自らの行った実体審査に対する結論である。

査定には 2 種類のものがあり、「特許査定」と「拒絶査定」がある。

① 特許査定（51 条）

「特許査定」とは、審査官が特許出願の内容に拒絶理由を発見しない場合に行う査定のことである。

特許査定が行われた場合には、出願人は、原則として、特許査定謄本の送達が行われた日から 30 日以内に、第 1 年から第 3 年までの各年分の特許料を特許庁に納付しなければならない（108 条 1 項）。

出願人が、上記の特許料を納付することによって、特許権の設定登録が行われ（66 条 2 項）、特許権が発生する（66 条 1 項）。

② 拒絶査定（49 条）

「拒絶査定」とは、審査官が出願人に対して拒絶理由通知を行っても、

拒絶理由が解消されない場合に行う査定のことである。

出願人は、拒絶査定に不服がある場合には、さらに拒絶査定不服審判（121 条）を請求することができる。

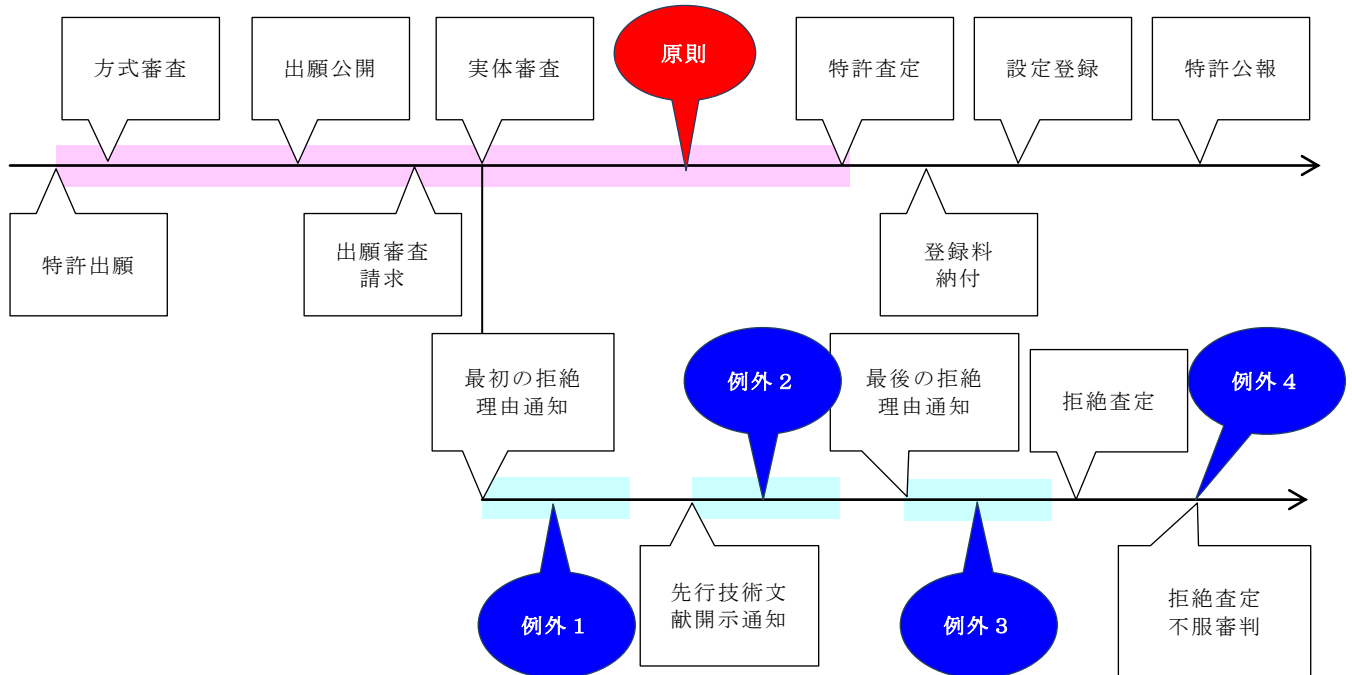
2. 補正

1) 補正の主体（17 条の 2 第 1 項本文）

補正は、「出願人」が行うことができる。

共同出願の場合には、各出願人は単独で補正を行うことができる。

2) 実体補正の時期（17 条の 2 第 1 項）（図 5）



（図 5）補正の時期

① 原則的な時期（同 1 項柱書）

補正は、原則として、特許出願から特許査定謄本が送達されるまでの間に行うことができる。

② 例外的な時期（同 1 項各号）

ただし、審査官から拒絶理由通知を受けた場合には、以下の 4 つの時期に限って、補正を行うことができる。

- i) 最初の拒絶理由通知を受けた場合の意見書提出期間内
- ii) 拒絶理由通知を受けた後、さらに先行技術文献を開示するべき旨の通知を受けた場合の当該通知における指定期間内
- iii) 最初の拒絶理由通知を受けた後さらに拒絶理由通知を受けた場合に、最後の拒絶理由通知における指定期間内

- iv) 拒絶査定不服審判を請求する場合にはその審判の請求と同時
3) 補正の範囲 (17 条の 2 第 3 項)

① 原則的な補正の範囲

補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面（以下、「明細書など」）に記載した事項の範囲内で行わなければならない。

例えば、出願当初の明細書などには「正面視形状が四角形であるハンカチーフ」しか記載されていない場合には、「正面視形状が多角形であるハンカチーフ」と補正することは、原則として、認められない。

② 外国語書面出願の特例

i) 外国語書面および外国語要約書面の取扱い (17 条 2 項)

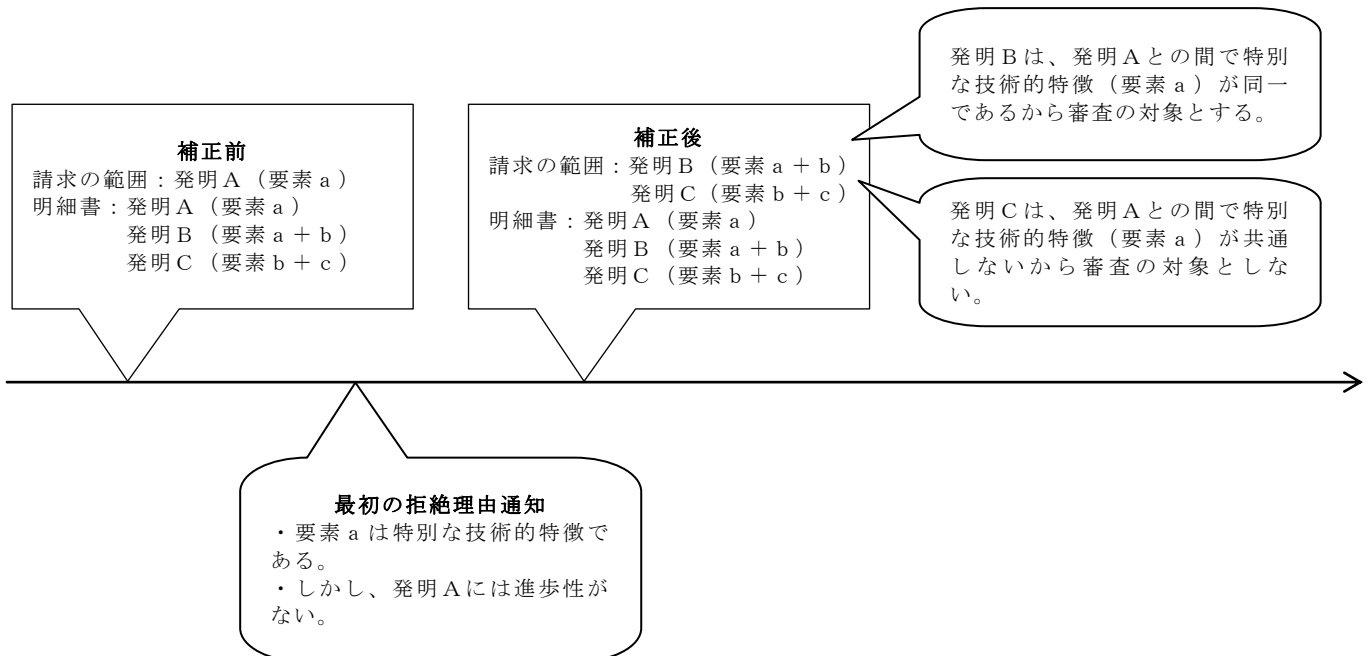
外国語書面および外国語要約書面 (= 原文) それ自体を補正することはできない。

ii) 誤訳訂正書に基づいて補正できる範囲 (17 条の 2 第 2 項)

誤訳訂正書に基づいて補正をする場合には、外国語書面に記載されている範囲内で補正を行うことができる。

例えば、外国語書面出願 A を行った場合に、外国語書面には発明 α および β が記載されているものの、翻訳文には発明 α しか記載されていないときには、誤訳訂正書を提出することによって、外国語書面に記載された発明 α および β の範囲内で補正することができる。

4) 発明の単一性を有しない発明への補正の制限 (17 条の 2 第 4 項) (図 6)



(図 6) 発明の単一性を有しない発明への補正の制限

本項の規定により補正が制限されるのは、「最初の拒絶理由通知」を受けた以後に「特許請求の範囲」について補正する場合である。

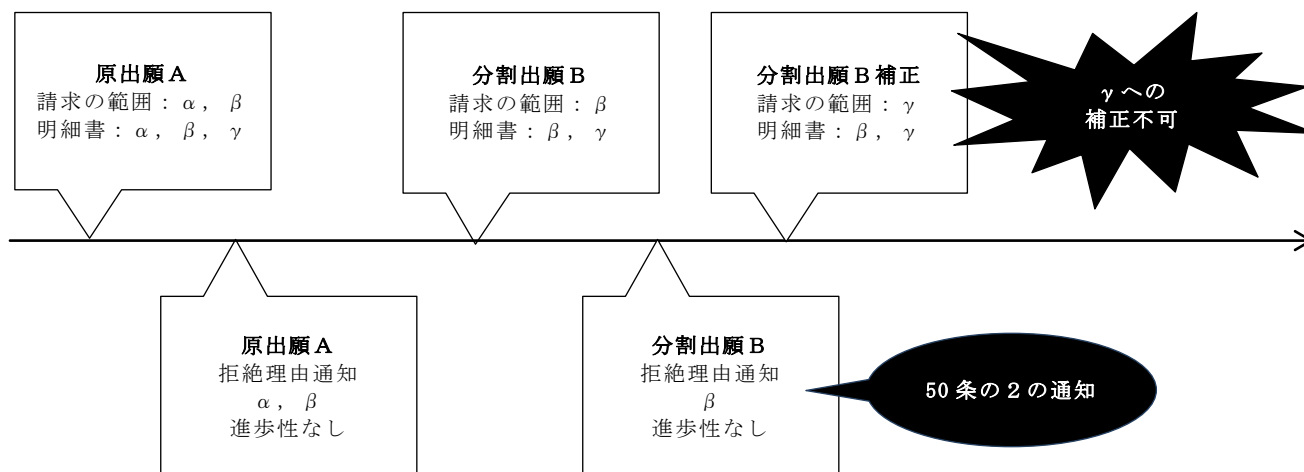
この場合には、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許を与えるか否かについての判断が示された発明と補正後の特許請求の範囲に記載されている発明が上記の「発明の単一性」を満たしていなければならない。

5) 特許請求の範囲について行う補正の制限（17条の2第5項）

① 本項の適用される場合

本項の規定により補正が制限されるのは、以下の3つの時期において「特許請求の範囲」について補正する場合である。

- i) 最後の拒絶理由通知を受けた場合
- ii) 拒絶査定不服審判を請求する場合
- iii) 50条の2の通知と同時に最初の拒絶理由通知を受けた場合（図7）



（図7）50条の2の通知を受けた場合の補正の制限の例

② 本項により認められる補正の内容

上記の3つの時期において「特許請求の範囲」について補正する場合には、以下の4つの内のいずれかを目的とする補正に限られる。

- i) 請求項を削除すること

例) 補正前

【請求項1】 発明 α → 削除 → 【請求項1】 発明 β
【請求項2】 発明 β

補正後

- ii) 特許請求の範囲の限定的減縮を行うこと

例) 特許請求の範囲の「正面視形状が多角形であるハンカチーフ」を「正面視形状が四角形であるハンカチーフ」と補正する。

- iii) 誤記の訂正

例) 「弾性物質」に係る発明の特許出願について特許請求の範囲における「男性体」の誤記を「弾性体」と正しい記載に補正する。

iv) 明瞭でない記載の釈明

6) 補正の手続

① 通常の補正の手続

手続の補正を行う際には、手続補正書の提出が必要となる（17条4項）。

② 誤訳の訂正の手続

外国語書面出願について誤訳の訂正を行う際には、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出するとともに、別途手数料（19,000 円）を納付しなければならない（17条の2第2項）。

7) 補正の効果

補正は、特許出願時に遡って効力を有するため、補正後の内容をもって当初から特許出願されていたものとして取り扱われる。

3. 特許出願の分割（44条）

1) 制度の概要

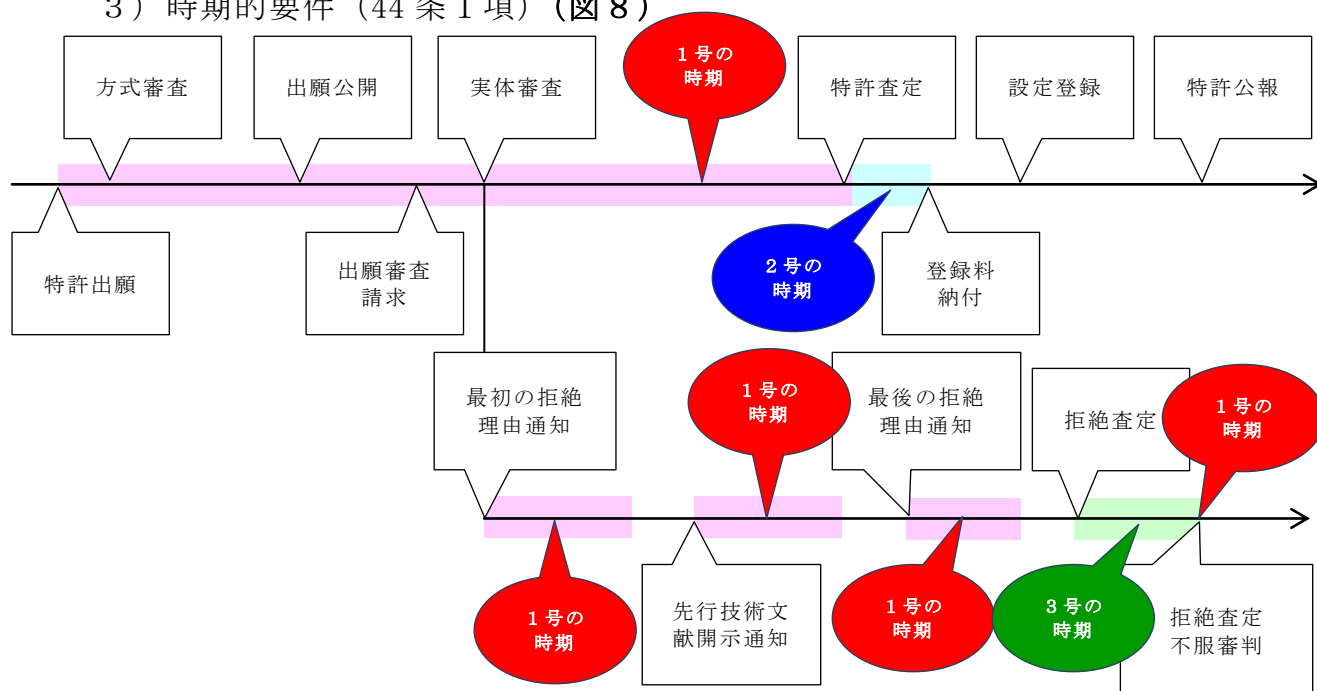
出願人は、二つ以上の発明を含んでいる一件の特許出願の一部を一件または二件以上の新たな特許出願として分割することができる。

2) 主体的要件

分割する出願（＝原出願）の出願人と分割によって新たに生じた出願（＝分割出願）の出願人が出願を分割する時に同一人でなければならない。

原出願が共同出願である場合には、全員で出願を分割しなければならない（38条）。

3) 時期的要件（44条1項）（図8）



（図8）出願の分割を行うことができる時期

① 原則

出願の分割は、原則として、以下の3つの時期に行うことができる。

- i) 明細書などの補正をすることができる時または期間内（同項1号）
- ii) 特許査定謄本の送達があった日から30日以内（同項2号）
- iii) 最初の拒絶査定謄本の送達日から3月以内（同項3号）

② 外国語書面出願の例外

ただし、外国語書面出願の場合には、翻訳文を提出した後でなければ、出願の分割を行うことはできない。

4) 客体的要件

出願の分割を行う際の客体的要件は、出願の分割を行う時期によって異なっている。

① 明細書などの補正を行うことができる時期における分割の場合には、以下の2つの客体的要件を満たす必要がある。

- i) 原出願の分割直前の明細書などに記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと

例) 発明 α および β が含まれる原出願Aについて、発明 α のみが含まれる分割出願Bを行うことはできるが、発明 α および β の双方が含まれる分割出願Cを行うことはできない。

- ii) 分割出願の明細書などに記載された事項が、原出願の出願当初の明細書などに記載された事項の範囲内であること

例) 発明 α および β が含まれる原出願Aについて、発明 α のみが含まれる分割出願Bを行うことはできるが、原出願Aの出願当初の明細書などに記載されていない発明 γ の含まれる分割出願Cを行うことはできない。

② 明細書などの補正を行うことができない時期における分割の場合には、上記の2つの要件に加えて、分割出願の明細書などに記載された事項が原出願の分割直前の明細書などに記載された事項の範囲内であることが必要である。

例) 発明 α 、 β 、 γ が含まれる原出願Aについて、発明 γ を削除する補正を行った場合、発明 α のみが含まれる分割出願Bを行うことはできるが、発明 γ の含まれる分割出願Cを行うことはできない。

5) 手続的要件

① 出願の分割を行うには、主に以下の2つの手続が必要となる。

- i) 新たな特許出願の手続を行うこと
- ii) 原出願の特許請求の範囲から出願の分割を行った発明を削除する補正を行うこと（特施規30条）

例) 発明 α 、 β を含む原出願Aについて発明 α を分割出願Bとする場合、原出願Aの特許請求の範囲に発明 α が記載されたままであると、分割出願Bの出願時は原出願Aの出願時とみなされるため、原出願

Aと分割出願Bは同じ発明 α について同じ日に行われた重複する特許出願となってしまう、どちらか一方または両方とも特許を取得することができなくなってしまう。そこで、原出願Aの特許請求の範囲から発明 α を削除する補正を行う必要がある。

- ② 原出願の際に新規性喪失の例外手続および優先権主張の手続を行っている場合、分割出願の際に再度の手続を行う必要はない（44条4項）。

例）発明 α 、 β が含まれる原出願Aについて、30条の適用を受けるための手続を行っている場合、発明 α のみが含まれる分割出願Bを行う際に、再度30条の適用を受けるための手続を行う必要はない。

6) 出願の分割の法的効果

- ① 出願の分割が適法な場合

分割出願の出願時は、原出願時に遡及する（44条2項本文）。

例）Xが請求の範囲に発明 α を記載し明細書には発明 α 、 β を記載した原出願Aについて発明 β を請求の範囲などに記載した分割出願Bを行った場合、Yが原出願Aの後で発明 β を学会で発表していたとしても、分割出願Bは新規性を有するため拒絶されない。

- ② 出願の分割が違法な場合

分割出願の出願時は、原出願時に遡及しない。

分割出願の要件に違反していることは、直ちに拒絶理由または無効理由に該当するものではないが、分割出願の出願時が実際に分割出願を行った時（＝現実の出願時）になるために、結果的に拒絶理由または無効理由に該当する場合がある。

例）Xが請求の範囲には発明 α を記載し明細書には発明 α 、 β を記載した原出願Aについて発明 γ を請求の範囲などに記載した分割出願Cを行った場合、Yが原出願Aの後であって分割出願Cの前に発明 γ について学会で発表していたならば、分割出願Bは新規性を有しないため拒絶される。

4. 出願の変更（46条）

1) 制度の概要

実用新案登録出願人または意匠登録出願人は、自らの実用新案登録出願または意匠登録出願に係る内容について、出願の形式の特許出願に変更することができる制度である。

2) 主体的要件（46条1項・2項）

原出願の出願人と変更出願の出願人が出願を変更する時に同一人でなければならない。

原出願が共同出願の場合には、全員で出願を変更する必要がある（14条）。

3) 時期的要件

- ① 実用新案登録出願から特許出願に変更する場合（46条1項）

i) まず、実用新案登録出願が特許庁に係属していることが必要である（同項本文）。

従って、実用新案登録出願から特許出願への変更を行うには、実用新案登録出願が行われた後であって、実用新案権の設定登録が行われる前でなければならない。

ii) ただし、実用新案登録出願から3年を経過した後は、たとえ実用新案登録出願がまだ特許庁に係属していたとしても、特許出願に変更することができない（同項本文）。

② 意匠登録出願から特許出願に変更する場合（46条2項）

i) 意匠登録出願が特許庁に係属していることが必要である（同項本文）。

従って、意匠登録出願から特許出願への変更を行うには、意匠登録出願が行われた後であって、意匠権の設定登録が行われる前でなければならない。

ii) ただし、意匠登録出願について最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月を経過した後は、たとえ意匠登録出願が特許庁に係属していたとしても、特許出願に変更することができない（同項但書）。

iii) また、意匠登録出願の日から3年を経過した後は、たとえ意匠登録出願がまだ特許庁に係属していたとしても、原則として、特許出願に変更することができない（同項但書）。

4) 客体的要件

実用新案登録出願または意匠登録出願から特許出願への変更を行うには、以下の2つの客体的要件を満たさなければならない。

① 変更出願の明細書などに記載した事項が、原出願の出願当初の各書類に記載した事項の範囲内にあることが必要である。

例) 考案 α 、 β 、 γ が含まれている実用新案登録出願Aについて、考案 α 、 β のみが含まれている特許出願Bへの変更を行うことができ、また、考案 α 、 β 、 γ の全てが含まれている特許出願Cへの変更を行うこともできる。

② ただし、原出願が補正できない期間にある場合には、さらに、変更出願の明細書などに記載した事項が、変更直前の原出願の各書類に記載した事項の範囲内にあることが必要である。

例) 考案 α 、 β 、 γ が含まれている実用新案登録出願Aについて、 γ を削除する補正を行った場合、考案 α 、 β のみが含まれている特許出願Bへの変更を行うことはできるが、考案 α 、 β 、 γ の全てが含まれている特許出願Cへの変更を行うことはできない。

5) 手続的要件

① 出願の変更を行うためには、新たな出願の手続が必要となる。

② 原出願の際に新規性喪失の例外手続または優先権主張の手続を行っている場合、変更出願の際に再度の手続を行う必要はない（準44条4項）。

- ③ 弁理士などの委任代理人が変更出願を行う際には、委任代理人への特別の権限の授与が必要である（9条）。

6) 出願の変更の法的効果

① 出願の変更が適法な場合

変更出願の出願時は、出願の分割と同様に、原出願の出願時に遡及する（準44条2項本文）。

ただし、出願の分割とは異なり、原出願は取り下げたものとみなされる（46条4項）。

② 出願の変更が違法な場合

変更出願の出願時は、原出願時に遡及しない。

変更出願の要件に違反していることは、直ちに拒絶理由または無効理由に該当するものではないが、分割出願の場合と同様に、変更出願の出願時が実際に変更出願を行った時（＝現実の出願時）になるために、結果的に拒絶理由または無効理由に該当する場合がある。

また、変更出願が、遡及効を得られない場合であっても、原出願は取り下げたものとみなされる（46条4項）。

5. 実用新案登録に基づく特許出願（46条の2）

1) 制度の概要

実用新案登録に基づく特許出願とは、実用新案権者が自らの実用新案登録を受けた考案について新たな特許出願を行うことができる制度である。

2) 主体的要件（46条の2第1項）

実用新案登録に基づく特許出願を行うには、「実用新案権者」であることが必要である。

3) 時期的要件（46条の2第1項各号）

以下の4つの時期のいずれかを経過していないことが必要である。

- ① 自らの実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過していないこと（同項1号）
- ② 登録実用新案について技術的な評価を求める実用新案技術評価の請求を実用新案権者自身が行っていないこと（同項2号）
- ③ 第三者が実用新案技術評価の請求を行った場合には、その旨の最初の通知を受けた日から30日を経過していないこと（同項3号）
- ④ 実用新案登録について無効審判が請求された場合に、最初に指定された答弁書を提出するための期間を経過していないこと（同項4号）

4) 客体的要件（46条の2第2項本文）

実用新案登録に基づく特許出願を行うには、以下の2つの客体的要件を満たさなければならない。

- ① 実用新案登録に基づく特許出願を行う際に提出した明細書などに記載した事項が、この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

書などに記載した事項の範囲内にあること

例) 考案 α 、 β が含まれている実用新案登録出願Aについて、 β を削除する補正を行った後に登録実用新案Bになった場合、考案 α のみが含まれている実用新案登録に基づく出願Cを行うことはできるが、考案 α 、 β が含まれている実用新案登録に基づく出願Dを行うことはできない。

- ② 実用新案登録に基づく特許出願を行う際に提出した明細書などに記載した事項が、その出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書などに記載した事項の範囲内にあること

例) 考案 α のみが含まれている実用新案登録出願Aを行い登録実用新案Bになった場合、考案 α のみが含まれている実用新案登録に基づく出願Cを行うことはできるが、考案 α 、 β が含まれている実用新案登録に基づく出願Dを行うことはできない。

5) 手続的要件

実用新案登録に基づく特許出願を行うには、以下の諸手続が必要である。

- ① 新たな出願の手続を行うこと
- ② 実用新案権を放棄すること (46 条の 2 第 1 項)
- ③ 実用新案権について専用実施権者などの利害関係人がいる場合には、「実用新案権の放棄」(準特 97 条 1 項) および「実用新案登録に基づく特許出願を行うこと」(46 条の 2 第 4 項) について、それぞれ承諾を得なければならない。
- ④ もとの実用新案登録出願の際に新規性喪失の例外手続または優先権主張の手続を行っている場合、実用新案登録に基づく特許出願の際に再度の手続を行う必要はない (準特 44 条 4 項)。
- ⑤ 弁理士などの委任代理人が実用新案登録に基づく特許出願を行う際には、委任代理人への特別の権限の授与が必要である (9 条)。

6) 実用新案登録に基づく特許出願の法的効果

- ① 実用新案登録に基づく特許出願が適法な場合には、その出願の出願時は、もとの実用新案登録の出願時に遡及する (46 条の 2 第 2 項本文)。

ただし、実用新案登録に基づく特許出願ともとの実用新案登録に係る出願とは、同一の発明および考案に係る同日の出願とはならない (39 条 4 項括弧書)。

例えば、実用新案登録出願Aについて実用新案登録Bを受けた後、Bに基づいて 46 条の 2 の特許出願Cを行う場合、CはAを出願した時に出願したものとみなされるが、Cは、Aとの関係では同一の発明および考案に係る同日の出願とはならないため、Aとの関係で拒絶されることはない。

また、実用新案登録に基づく特許出願を再び実用新案登録出願に変更することはできない (実 10 条 1 項および 2 項括弧書)。

- ② 実用新案登録に基づく特許出願が違法な場合には、その出願の出願時は、その基礎とした実用新案登録出願の出願時に遡及しない。

そうすると、通常、基礎とした実用新案登録に係る実用新案掲載公報に基づいて新規性がないことを理由として拒絶されることになる。

例えば、実用新案登録出願Aについて実用新案登録Bを受けた後、Bに基づいて実用新案登録に基づく特許出願Cを行う場合、CはAを出願した時に出願したものとはみなされないため、Bについて発行された登録実用新案公報に基づいて新規性がないことを理由に拒絶される。

6. 国内優先権（41条）

1) 制度の概要

国内優先権制度とは、自らが先に行った特許出願などを基礎として後の特許出願を行うことができ、後の特許出願について先の出願時を基準時として一定の規定を適用する制度である。

2) 主体的要件

- ① 優先権の主張の基礎とする先の出願（以下、「先の出願」）の出願人と優先権の主張を行う後の出願（以下、「後の出願」）の出願人が後の出願をする際に同一人でなければならない（41条1項柱書）。

例えば、先の出願Aに基づく優先権を主張して後の出願Bを行う場合には、Bの出願時においてAとBの出願人がともにXでなければならない。

- ② ただし、先の出願が共同出願である場合には、全員で後の出願を行わなければならない（14条）。

上例でいえば、先の出願AがXおよびYの共同出願である場合には、後の出願BもXおよびYが共同で行わなければならない。

3) 客体的要件

国内優先権を主張するためには、以下の5つの客体的要件をすべて満たさなければならない。

- ① 優先権の主張の対象となる発明を後の出願の特許請求の範囲に記載すること（41条1項柱書）
- ② 先の出願が特許出願または実用新案登録出願であること（41条1項柱書）

従って、「意匠登録出願」または「商標登録出願」に基づいて国内優先権制度を利用することはできない。

- ③ 優先権の主張の対象となる発明が先の出願の出願当初の明細書などに記載されていること（41条1項柱書）

ただし、先の出願が外国語書面出願である場合には、外国語書面に記載されている範囲内で国内優先権を主張することができる（41条1項柱書）。

例えば、外国語書面出願Aについて、外国語書面には発明 α 、 β が記載されているものの、翻訳文には発明 α しか記載されていない場合であっても、 β について国内優先権を主張する出願Bを行うことができる。

- ④ 先の出願が分割出願・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願のいずれ

れかに該当しないこと（41条1項2号）

⑤ 先の出願が特許庁に係属していること

従って、優先権の主張の基礎とする先の出願について、放棄、取下げ、却下、査定または審決の確定していないこと（41条1項3・4号）、および実用新案権の設定登録が行われていないことが必要である（同5号）。

4）時期的要件（41条1項1号）

国内優先権の主張を行うには、先の出願の日から1年以内に後の出願を行わなければならない。

例えば、発明 α についての出願Aに基づく優先権を主張して発明 α 、 β についての出願Bを行う場合、BはAの日から1年以内に行わなければならない。

5）手続的要件（41条4項）

① 後の出願を行うのと同時に、「優先権を主張する旨を記載した書面」および「先の出願の表示を記載した書面」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。

② 弁理士などの委任代理人が国内優先権の主張を伴う特許出願を行う際には、委任代理人への特別の権限の授与が必要である（9条）。

6）法的効果（41条2項）

優先権の主張の対象となる発明が先の出願の出願当初の明細書などに記載されている場合には、特許要件の判断基準時および先後願の判断基準時などは先の出願時となる。

例えば、Xが発明 α に係る先の出願Aに基づく優先権を主張して発明 α および β に係る後の出願Bを行った場合、Yが出願AとBとの間で α について出願Cを行っていても、Bにおける α の先の出願であるか否かの判断基準時はAの時であるから、Xが α について特許を取得することができる。

7）先の出願の取下げ擬制（42条1項）

優先権の主張の基礎とした先の出願は、先の出願の日から1年3ヵ月を経過した後に取り下げたものとみなされる。

先の例でいえば、Xが出願した先の出願Aは、Aの日から1年3ヵ月を経過した後に取り下げたものとみなされる。

7．拒絶査定不服審判（121条）

1）制度の概要

「拒絶査定不服審判」とは、拒絶査定を受けた出願人が拒絶査定に不服がある場合に、出願人の請求に基づいて行われる特許庁の審判官の合議体による審理手続のことである（121条）。

2）審判請求人

① 拒絶査定不服審判を請求することができるのは、「拒絶査定を受けた出願人」である（121条1項）。

- ② 共同出願について拒絶査定を受けた場合には、出願人全員で拒絶査定不服審判を請求しなければならない（132条3項）。

例えば、XおよびYの共同出願Aについて拒絶査定を受けた場合に、XおよびYが共同で拒絶査定不服審判を請求しなければならない。

3) 審判請求期間（121条1項）

拒絶査定不服審判は、原則として、拒絶査定の謄本の送達が行われた日から3月以内に請求しなければならない。

4) 審判請求の対象

- ① 拒絶査定不服審判は、その特許出願に係る発明について拒絶理由（49条各号）があるか否かを判断するものである。

従って、拒絶査定不服審判における審理は、審査官が拒絶査定において指摘している拒絶理由の有無に限定されるものではない。

例えば、特許出願Aについて新規性がないことを理由として審査官が拒絶査定を行った場合に、拒絶査定不服審判では審判官が進歩性の有無について審理した上で、進歩性がないことを理由として拒絶する審決を行うことができる。

- ② また、拒絶査定不服審判は、請求項毎に請求することができない。

例えば、請求項1および2からなる特許出願Aについて拒絶査定が行われた場合に、請求項2についてのみ特許を取得したいときであっても、請求項2についてのみ拒絶査定不服審判を請求することはできない。

5) 続審主義（158条）

審査で行われた手続は、拒絶査定不服審判でもそのまま効力を有する。

例えば、特許出願Aについて、出願人が審査段階で提出した資料αを拒絶査定不服審判において再度提出する必要はなく、また、資料αについて審査官が行ったのと同じ証拠調べを審判官が再度行う必要もない。

6) 審判の終了

拒絶査定不服審判は、以下の場合に終了する。

- ① 出願人は審決が確定するまでは拒絶査定不服審判の請求を取り下げることができる（155条1項）。
- ② 上記の審判請求期間を経過した後で行われた拒絶査定不服審判の請求のように、不適法な審判の請求であって、かつ、その補正をすることができない場合には、審決をもって却下される（135条）。
- ③ 拒絶査定不服審判の請求が認められなかった場合には、「審判請求棄却審決」が行われる。

出願人は、この審決にも不服がある場合には、審決の謄本の送達があった日から30日以内に、さらに「東京高等裁判所」にこの審決を取り消すための訴訟を提起することができる（178条1項・3項）。

- ④ 拒絶査定不服審判の請求が認められた場合には、「審判請求認容審決」が行われる。

この場合、出願人は、審決の謄本の送達があった日から 30 日以内に第 1 年から第 3 年までの特許料を納付することにより（108 条 1 項）、特許権の設定登録を得て特許権を取得することができる（66 条 1 項・2 項）。

7) 前置審査

① 制度概要（162 条）

「前置審査」とは、拒絶査定不服審判の請求が為された出願であって、その請求と同時に補正の行われた出願について、審判官による審理に先立って、もとの審査官に再度審査させる制度である。

例えば、X が自らの特許出願 A について審査官 Y から拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判の請求を行うのと同時に請求項を削除する補正を行った場合、出願 A は前置審査の対象となり、審判官ではなく、審査官 Y がまず審査を行うこととなる。

② 前置審査の終了

i) 拒絶理由が解消されている場合には、前置審査の審査官が「特許査定」を行うことにより、前置審査は終了する（163 条 3 項・164 条 1 項）。

ii) 拒絶理由が解消されていない場合には、前置審査の審査官が前置審査の結果を特許庁長官に報告し、前置審査は終了する（164 条 3 項）。以後は、審判官による拒絶査定不服審判の審理に移行する。

Ⅲ. 特許権の内容

1. 特許権の効力

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（68条本文）。従って、特許権には以下の2種類の効力がある。

1) 積極的効力

特許権の積極的効力とは、特許権者が特許発明を業として実施する権利を専有する効力のことである。

例えば、Xが特許を取得した衣類乾燥機 α がある場合、Xが独占的に乾燥機 α を事業として生産することができる。

2) 消極的効力

特許権の消極的効力とは、ライセンスなどの権原あるいは研究を行うために特許発明を実施するなどの正当理由のない第三者による特許発明の業としての実施を排除できる効力のことである。

上例でいえば、Yが、Xからライセンスを受けることなく、かつ、試験または研究の目的でもなく、衣類乾燥機 α を事業として生産する場合には、XはYに対して衣類乾燥機 α の生産を止めさせることができる。

2. 「業として」の意義

「業として」とは、一般的には「広く事業として」の意味であると考えられている。

言い換えれば、特許権の効力は、たとえ発明の「実施」に該当しても、個人的あるいは家庭内における特許発明の実施には及ばないということである。

上例でいえば、衣類乾燥機 α を個人的にあるいは家庭内で使用して衣類を乾燥させても、「業として」に該当しないため、衣類乾燥機 α に係る特許権の効力は及ばない。

1) 「営利性」の要否

しかし、特許権の侵害になるか否かと営利を目的として特許発明を実施しているか否かは、関係がない。

したがって、上例でいえば、Y社が衣類乾燥機 α を使用して無償で顧客の衣類を乾かしていたとしても、「業として」に該当するため、X社の特許権を侵害することになる。

2) 「反復継続性」の要否

また、特許権の侵害になるか否かと反復継続的に特許発明を実施しているか否かも、関係がない。

したがって、上例でいえば、Y社が衣類乾燥機 α を1回だけ使用して顧客の衣類を乾かしていたとしても、「業として」に該当するため、X社の特許権を侵害することになる。

3. 「実施」の意義

1) 物の発明についての実施（2条3項1号）

「物の発明」に係る「実施」とは、その物の生産、使用、譲渡など（譲渡および貸渡し）、輸出もしくは輸入または譲渡などの申出（例、パンフレットの配布）をする行為をいう。

例えば、衣類乾燥機 α に係る発明は、「物の発明」であるから、 α を生産すると、 α を実施することになり、 α に係る特許権の効力が及ぶ。

2) 単純方法の発明についての実施（2条3項2号）

「単純方法の発明」に係る「実施」とは、その方法の使用をする行為をいう。

例えば、衣類の乾燥方法 β に係る発明は、「単純方法の発明」であるから、 β を用いて衣類を乾燥させると、 β を実施することになり、 β に係る特許権の効力が及ぶ。

3) 物を生産する方法の発明についての実施（2条3項3号）

「物を生産する方法の発明」に係る「実施」とは、その方法の使用をする行為の他、その方法により生産した物を使用することなどをいう。従って、特許を取得した生産方法以外の方法によって生産された物には、特許権の効力が及ばない。

例えば、衣類乾燥機 α について特許が成立している場合、衣類乾燥機 α であれば、いかなる製法によるものであるかを問わず、特許権の効力が及ぶ。一方、衣類乾燥機 α の製法 β について特許が成立している場合、同じ衣類乾燥機 α であっても、異なる製法 γ によって生産されている場合には、特許権の効力は及ばない。

4. 特許権の効力についての諸原則

1) 実施行為独立の原則

「実施行為独立の原則」とは、上記の実施行為はお互いに独立した関係にあるとする原則である。

例えば、Xが衣類乾燥機 α について特許権を有する場合に、Xに無断で衣類乾燥機 α を製造したYは、Xの特許権を侵害する。また、Yの製造した衣類乾燥機 α を購入してWに販売したZも、Xの特許権を侵害することになる。Yによる「製造」行為とZによる「販売」行為はお互いに独立しているためである。

2) 特許権の消尽（最高裁判所平成9年7月1日判決「BBS事件」）

しかし、特許権者などが日本国内で特許製品を譲渡した場合には、その特許製品に係る特許権は消尽するため、その特許製品についての以降の譲渡および使用行為にはその特許権の効力は及ばない。

上例でいえば、Xの製造した衣類乾燥機 α を購入したYは、その衣類乾燥機 α をさらにZに譲渡しても、Xの特許権の侵害には当たらない。

3) 特許製品の並行輸入（最高裁判所平成9年7月1日判決「BBS事件」）

特許権者などが日本国外で特許製品を譲渡した場合には、譲り受け人がその特許製品を日本国内に輸入することなどについては、原則として、特許権者は特許権を行使することができない。

例えば、Xが衣類乾燥機 α について日本とアメリカ合衆国で特許権を有する場合に、Xの製造した衣類乾燥機 α を米国で購入したYは、その衣類乾燥機 α を日本国内に輸入しても、Xの有する日本の特許権を侵害しない。

4) 修理・改造（最高裁判所平成19年11月8日判決「インクタンク事件」）

特許製品について修理または改造が施された場合には、同一性を欠く特許製品が新たに生産されたものと認められるときには、特許権者は修理または改造が施された特許製品について特許権を行使することができる。

例えば、Xが衣類乾燥機 α について特許権を有する場合に、Xの製造した衣類乾燥機 α を購入したYが、衣類乾燥機 α をそのままZに譲渡しても、特許権は消尽しているため、Xの特許権の侵害にはならない。

しかし、YがXの製造した衣類乾燥機 α に修理または加工を施した場合に、衣類乾燥機 α の再生産に当たるときには、Xの特許権の侵害に当たる。

IV. 特許権の侵害

1. 総説

特許権の侵害とは、第三者が、ライセンスなどの権原または試験などのための特許発明の実施であるなどの正当理由がないにもかかわらず、業として特許発明を実施することをいう（68条本文）。

ここで、特許権の侵害には、以下のような態様がある（図9）。



（図9）特許権侵害の態様

2. 技術的範囲確定の基準

特許権の効力が及ぶ範囲を特許発明の「技術的範囲」と呼ぶ。

1）特許請求の範囲の取扱い（70条1項）

特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められる。従って、原則として、特許請求の範囲に記載されている内容のみが技術的範囲を確定するための基準となり、特許請求の範囲に記載されていない内容は技術的範囲を確定するための基準とはならない。

2）明細書および図面の取扱い（70条2項）

ただし、明細書の記載および図面を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する。

すなわち、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明などにその用語の具体的な意味や定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲を確定する。

3）要約書の取扱い（70条3項）

もっとも、要約書は、技術的範囲を確定するために用いることができない。要約書はそもそも技術情報として用いることをその目的とするものに過ぎないためである。

3. 文言侵害

「文言侵害」とは、特許請求の範囲に記載されている文言を解釈すること

によって、対象製品などが特許発明の技術的範囲に属するものと認められる場合のことである。

従って、対象製品の構成が特許請求の範囲に記載された構成と一致する場合に、対象製品は特許発明の技術的範囲に属することになる。

例えば、Xが部品AとBからなる衣類乾燥機 α について特許権を有している場合に、部品AとBからなる衣類乾燥機 α は衣類乾燥機 α の技術的範囲に含まれるため、Xの特許権を侵害することとなる。

一方、特許請求の範囲に記載された構成に対象製品などと異なる部分が存在する場合には、原則として、特許発明の技術的範囲には属しない。

上例の場合、部品AとCからなる衣類乾燥機 β は衣類乾燥機 α の技術的範囲には含まれないため、Xの特許権を侵害することとはならない。

4. 均等論（最高裁判所平成10年2月24日判決「ボールスプライン事件」）

しかし、特許請求の範囲に記載された構成の中に対象製品などと異なる部分が存在する場合であっても、以下の5つの要件を満たす対象製品などは、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと考えられている。

例えば、Xが部品AとBからなる衣類乾燥機 α について特許権を有している場合に、部品Aとbからなる衣類乾燥機 α' に対して、Xが特許権を行使するには以下の5つの要件を満たす必要がある。

1) 相違する部分が特許発明の本質的部分ではないこと

上例でいえば、要素Bが衣類乾燥機 α の本質的な部分でないことが必要である。

2) 相違する部分を対象製品などにおけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同じ作用効果を奏するものであること

上例でいえば、要素Bを要素bに置き換えても衣類乾燥機 α の目的を達成することができ、かつ、同じ作用効果を発揮できることが必要である。

3) 右のように置き換えることに、当業者が対象製品の製造などの時点において容易に想到することができたものであること

上例でいえば、要素Bを要素bに置き換えることに、当業者が衣類乾燥機 α' の製造時点において簡単に考え付くことが必要である。

4) 対象製品などが、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではないこと

上例でいえば、衣類乾燥機 α' が、衣類乾燥機 α の出願時における公に知られた技術と同じまたは当業者が衣類乾燥機 α の出願時における公に知られた技術から簡単に考え出すことができたものでないことが必要である。

5) 対象製品などが特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと

上例でいえば、衣類乾燥機 α の出願手続において提出した意見書などによ

れば、その特許請求の範囲から衣類乾燥機 α' が意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないことが必要である。

5. 擬制侵害（101条各号）

「擬制侵害」とは、本来は特許権を侵害する行為ではないものの、特許法上、特許権を侵害する行為としてみなされる一定の予備的行為および幫助的行為のことである。

1) 専用品を供給する行為（101条1号・4号）

101条1号・4号の規定に基づいて特許権の侵害とみなされるには、以下の2つの要件を満たさなければならない。

- ① 「その物の生産にのみ用いる物」または「その方法の使用にのみ用いる物」であること（101条1号）

例）Xに衣類乾燥機 α の完成品について特許が与えられている場合に、その組立てに必要な一切の部材をセットにした衣類乾燥機 α の組立てセット β が該当する。

- ② 「業として」「生産」などを行っていること

例）上例でいえば、Yが衣類乾燥機 α の組立てセット β を事業として生産などを行っている場合である。

2) 課題を解決するために不可欠な部材を供給する行為（101条2号・5号）

101条2号・5号の規定に基づいて特許権の侵害とみなされるには、以下の5つの要件を満たさなければならない。

- ① 「特許発明に係る物の生産に用いる物」または「特許発明に係る方法の使用に用いる物」であること

例）Xにボールペン α について特許が与えられている場合に、そのインクに用いる顔料 β が該当する。

- ② 発明による課題の解決に不可欠なものであること

例）上例でいえば、ボールペン α が時間の経過に伴ってインクが消えるボールペンである場合に、そのインクに用いる特殊な顔料 β が該当する。

- ③ 日本国内で広く一般に流通しているものでないこと

例）上例でいえば、顔料 β が日本国内において広く普及している一般的な顔料に過ぎない場合には、ボールペン α の特許権の侵害とはならない。

- ④ その発明が特許発明であることおよび特許発明の実施に用いられることを知っていること

例）上例でいえば、顔料 β の供給元であるZが、顔料 β を納入しているYが顔料 β をボールペン α の生産に用いることを知っており、かつ、ボールペン α について特許が成立していることを実際に知っていなければならない。

- ⑤ 上記のような対象製品を業として生産などすること

例）上例でいえば、Zが顔料 β を事業として生産などをしていなければ

ならない。

3) 譲渡するなどの目的で特許製品を所持する行為 (101 条 3 号・6 号)

101 条 3 号または 6 号に基づいて特許権の侵害とみなされるには、以下の 2 つの要件を満たさなければならない。

① 「特許発明に係る物」または「特許発明に係る生産方法により生産した物」であること

② 業としての譲渡または輸出するなどのために所持していること

例) X に衣類乾燥機 α の完成品について特許が与えられている場合に、Y が衣類乾燥機 α を事業として譲渡するまたは輸出するなどの目的をもって倉庫に保管している場合、X の特許権を侵害するものとみなされる。

6. 特許権侵害からの救済

特許権者または独占的なライセンシーである専用実施権者 (以下、「特許権など」) は、特許権などの侵害が為された場合、以下のような民事的救済および刑事的救済を受けることができる。

1) 民事的救済

民事的救済としては、主として、以下の 4 つの救済がある。

① 差止請求権 (100 条)

例) 特許発明に係る衣類乾燥機 α の特許権者である X は、衣類乾燥機 α を無断で製造している Y に対して、その製造の中止を求めることができる。

② 損害賠償請求権 (民法 709 条)

例) 上例でいえば、X は、Y に対して、Y が衣類乾燥機 α を無断で製造したことによって被った自らの損害の賠償を求めることができる。

③ 不当利得返還請求権 (民法 703 条・704 条)

例) 上例でいえば、X は、Y に対して、Y が衣類乾燥機 α を無断で製造したことによって得られた利益の返還を求めることができる。

④ 信用回復措置請求権 (106 条)

例) 上例でいえば、Y が無断で製造した衣類乾燥機 α が不良品であり、消費者が X の製造する衣類乾燥機 α も不良品であると信じた場合、X は、Y に対して、新聞などへの謝罪広告の掲載を求めることができる。

2) 刑事罰

特許権などを侵害した者に対しては、以下の刑罰が科される。

① 直接侵害罪 (196 条) (図 10)

罪状	懲役	罰金	併科
直接侵害罪 (196 条)	10 年以下	1000 万円以下	○
擬制侵害罪 (196 条の 2)	5 年以下	500 万円以下	○

(図 10) 刑事罰の内容

例) 上例でいえば、Yが故意にXの衣類乾燥機 α に係る特許権を侵害している場合、Yには懲役10年以下の刑罰などが科される場合がある。

② 擬制侵害罪(196条の2)

例) 上例でいえば、Yに衣類乾燥機 α の専用部品を供給するZがいる場合、Zには懲役5年以下の刑罰などが科される場合がある。

③ 両罰規定(201条)(図11)

罪状	法人である雇い主	自然人である雇い主
直接侵害罪	3億円以下の罰金	1000万円以下の罰金
擬制侵害罪	3億円以下の罰金	500万円以下の罰金

(図11) 両罰規定

例) 従業員Vが自らの雇用主であるW社の業務に関してXの特許権を侵害した場合、Vはもちろん刑罰の対象となるが、W社も罰金3億円以下などの刑罰の対象となる。

V. 特許権の消滅

特許権は、存続期間の満了、および存続期間の満了以外の 5 つの事情により消滅する。

1. 存続期間の満了による消滅

1) 特許権の存続期間は、原則として、特許出願の日から 20 年をもって終了する (67 条 1 項)。

2) 国内優先権またはパリ条約の優先権の主張を伴う出願に係る特許権の存続期間は、その優先権の主張を伴う後の出願の日から 20 年をもって終了する (41 条 2 項・パリ条約 4 条の 2 (5))。

例えば、パリ条約の同盟国で行った出願 A に基づく優先権を主張して日本で出願 B を行った場合、出願 B に係る特許権の存続期間は出願 B の日から 20 年をもって終了する。

3) 分割出願・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願に係る特許権の存続期間は、これらの出願は原出願の時に行われたものとみなされるため (44 条 2 項本文・46 条の 2 第 2 項本文)、原出願の出願日から 20 年をもって終了する。

例えば、考案 α (=発明 α) について実用新案登録出願 A を行った後、発明 α について特許出願 B への変更を行った場合、特許出願 B に係る特許権の存続期間はもとの実用新案登録出願 A の日から 20 年をもって終了する。

2. 延長登録出願制度

1) 制度の概要

「農薬」および「医薬品」に関する特許発明の場合、特許を取得したとしても、国の認可を得なければその製造販売などを行うことができないため、「5 年」を限度として特許権の存続期間を延長することができる制度である。

2) 主体的要件 (67 条の 3 第 1 項 4 号)

特許権の存続期間の延長登録出願は、特許権者が行わなければならない。

例えば、特許発明に係る鎮痛剤 α について延長登録出願を行うことができるのは、 α の特許権者である X である。

3) 客体的要件 (67 条の 3 第 1 項 1 号～3 号)

特許権の存続期間の延長登録出願は、次の 3 つの要件をすべて満たしていることが必要である。

① 特許発明を実施するために政令で定める処分を受ける必要があったと認められること

「政令で定める処分」とは、薬事法上の承認および農薬取締法上の登録のことである (施行令 3 条)。

例えば、X が鎮痛剤 α に係る特許発明を製造・販売するためには薬事法上の承認を受ける必要があった場合である。

② 特許権者またはライセンシーが政令で定める処分を受けていること
例えば、Xが鎮痛剤 α に係る特許発明について薬事法上の承認を受けていることが必要である。

③ 延長を求める期間が特許発明を実施することができなかった期間を超えていないこと

例えば、Xが鎮痛剤 α を製造・販売することができなかった期間が3年である場合には、その延長を求める期間が3年を超えてはならない。

4) 時期的要件 (67条の2第3項・施行令4条)

特許権の存続期間の延長登録出願は、原則として、政令で定める処分を受けた日から3月以内に行わなければならない。

5) 手続的要件 (67条の2第1項・第2項)

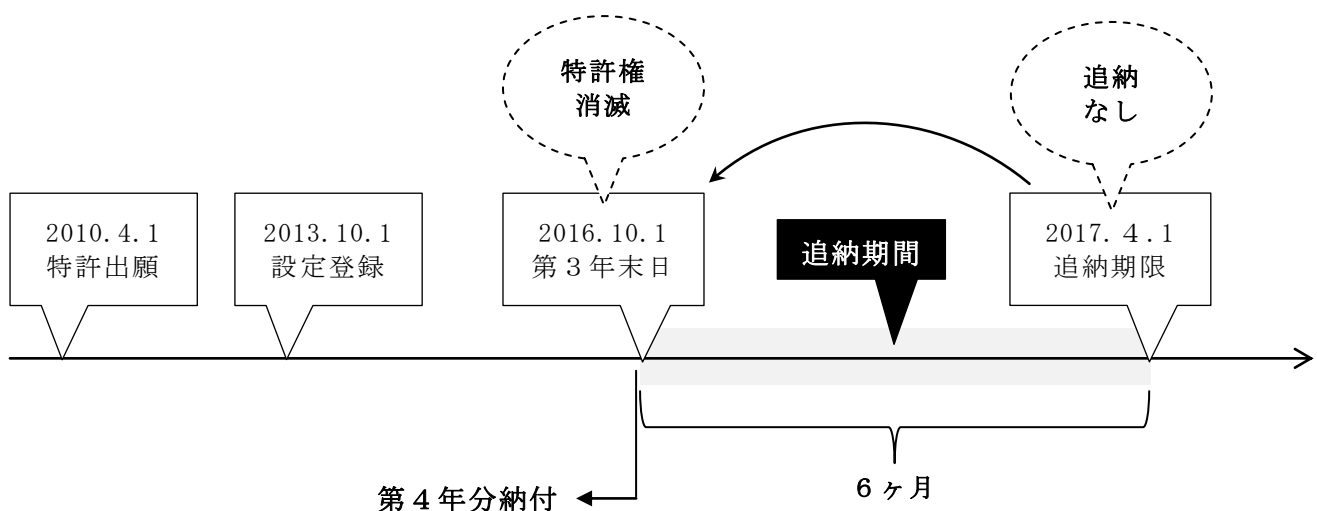
特許権者は、特許権の存続期間の延長登録出願を行うに際しては、特許庁長官に対して、「願書」および「延長の理由を記載した資料」を提出しなければならない。

6) 存続期間が延長された場合の特許権の効力 (68条の2)

存続期間が延長された場合には、その特許権の効力は、政令で定める処分を受けることによって実施などの禁止が解除された範囲と特許権の範囲の重複している部分についてのみ及ぶこととなる。よって、重複していない部分には延長された特許権の効力は及ばない。

例えば、Xが化合物 α について特許権を取得し、薬事法上の承認を得た対象が鎮痛剤としての α である場合には、鎮痛剤としての化合物 α には延長登録後の特許権の効力が及ぶが、爆薬としての化合物 α には延長登録後の特許権の効力は及ばない。

3. 特許料を納めないことによる消滅 (図12)



(図12) 特許料の不納による特許権の消滅

1) 特許権者は、特許権の設定登録日から存続期間が満了するまでの各年について、特許料を納付しなければならない（107 条 1 項）。

2) 各年の特許料は、前年以前に納付しなければならない（108 条 2 項）。従って、例えば、第 4 年の特許料は設定登録日から 3 年を経過するまでに納付しなければならない。

ただし、数年分をまとめて一時に前納することも可能である。従って、例えば、第 4 年および第 5 年の特許料を設定登録日から 3 年を経過する前に納付することもできる。

3) 本来特許料を納付すべき上記の期間が経過した後であっても、その期間の経過後 6 月以内にその特許料を同額の割増特許料とともに追納することができる（112 条 1 項）。

この特許料の追納も行わない場合には、その特許権は特許料の当初の納付期限が経過する時に遡って消滅することになる（112 条 4 項）。

4. 特許権の放棄による消滅

1) 特許権は財産権であるため、特許権者は、原則として、自由に自らの特許権を放棄することができる。ただし、特許権の放棄による消滅は、特許庁に登録しなければ、その効力を生じない（98 条 1 項 1 号）。

2) また、特許権が放棄されるとライセンシーなどにも不利益を与えるため、特許権者は、ライセンシーなどの利害関係人がいる場合には、特許権を放棄する際にその承諾を得なければならない（97 条 1 項）。

5. 特許無効審決の確定による消滅

1) 特許発明が新規性を有していないなど特許権が無効理由を有している場合には、その特許を無効にするために、誰でも特許庁に対して特許無効審判を請求することができる（123 条）。

2) 特許無効審判において特許を無効とする審決が確定した場合には、原則として、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされることとなり、遡及的に消滅する（125 条）。

6. 相続人がいないことによる消滅

1) 民法では、誰にも相続されなかった財産は、最終的には国庫に帰属するものとされている（民法 959 条）。

2) しかし、特許法では、特許権を国庫に帰属させるよりも、特許権を消滅させて公衆に特許発明を実施させることが適当であることから、誰にも相続されなかった特許権は消滅するものとされている（76 条）。

7. 独占禁止法に基づく特許の取消し

- 1) 裁判所は、独占禁止法違反に基づいて刑事罰を科す際に、特許権の取消しを宣告することができる。この場合、特許庁長官は、裁判所から特許権の取消しを宣告する旨の判決の謄本の送付を受けて、その特許権を取り消すこととなる（独占禁止法 100 条）。
- 2) 例えば、特許権者 X が自らの特許製品 A と抱き合わせて不当に製品 B も Y に購入させている場合、X は独占禁止法違反に基づく刑罰の対象となるが、その際は A に係る特許権が取り消される可能性がある。