

# 特 許 出 願

## 1 特許出願の概要

特許出願をすることができる者は原則として発明者であるが、発明者から特許を受ける権利を取得した者も特許出願をすることができる。特許を受ける権利を有する者が特許出願をするには、出願書類を特許庁に提出することを要する。特許出願がなされたときには、特許出願から1年6ヶ月が経過した後に、特許出願された発明の内容を記載した公開公報が発行される。また、特許出願をただけでは特許庁は審査を開始せず、審査請求がなされた特許出願についてのみ、特許庁は審査を行なう。なお、前の特許出願の出願日から1年以内であれば、前の特許出願の発明に新たな発明を追加して、新たな特許出願をすることができ、これを国内優先権主張出願という。

## 2 特許出願人

### 特許を受ける権利

特許出願をすることができる者は、原則として発明者である。すなわち、発明者は特許を受ける権利を有する。

特許制度は発明者が発明の内容を開示した代償として特許権を付与する制度である。そして、特許出願がなされて特許権が成立すると、特許出願の特許出願人が特許権者となる。したがって、特許出願人は原則として発明者でなけれ

ばならない。

では、発明者とはどのような者をいうのであろうか。一人で研究していて発明がなされたときには、発明者が誰であるかは明瞭である。しかし、数人が共同して研究した結果発明がなされたときには、発明者が誰であるかが明瞭でない場合がある。しかし、単に研究を援助していた者、たとえば研究者に資金、設備等を提供していた者は、発明者とはいえない。また、単に研究を管理していた者、たとえば研究のテーマを与え、一般的に研究を指導していた者も、発明者とはいえない。また、単に研究を補助していた者、たとえば研究者の指示に従って研究データをまとめた者も、発明者とはいえない。要するに、数人が共同して研究した結果発明がなされた場合には、実質上協力して発明を完成させた者が発明者である。

#### 特許を受ける権利の譲渡

このように、発明者が特許出願をすることができるのが原則であるが、発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けた者も特許出願をすることができる。すなわち、特許権を譲渡することができるのと同様に、発明者は特許を受ける権利を譲渡することができる。たとえば、乙が発明者甲から特許を受ける権利の譲渡を受けたときには、乙は発明者でないにもかかわらず、乙は特許出願をすることができる。この場合、発明者甲は通常乙から特許を受ける権利の譲渡の対価の支払いを受ける。なお、発明者甲が乙に特許を受ける権利を譲り渡した場合には、発明者甲は当然特許出願をすることができない。

発明者は譲受人から通常譲渡の対価を受け取るから、発明者は発明の内容の開示の代償を受けることができる。また、発明者は特許を受ける権利を他人に譲渡して、自分の発明の実施の事業を他人に委ねることができる。たとえば、

発明者甲が自分の発明に係る製品の製造、販売の事業の資金を有していないときには、甲は乙に特許を受ける権利を譲渡して、甲は乙から特許を受ける権利の譲渡の対価を受け、資金を有する乙に発明に係る製品の製造、販売の事業を委ねることができる。

#### 共同出願

発明者が複数であるときには、特許を受ける権利は共有となり、全ての特許を受ける権利の共有者が共同でなければ特許出願をすることができない。たとえば、甲、乙および丙が共同で発明をし、発明者甲～丙が特許を受ける権利の持分を譲渡しなかったときには、発明者甲～丙が共同で特許出願をしなければならず、甲～丙のうちの一人でも欠ければ、特許権を取得することができない。

特許出願がなされて特許権が成立すると、特許出願の特許出願人が特許権者となるので、発明者が複数の場合には、特許権は複数の発明者の共有となる。したがって、共同発明者のうちの誰かが特許出願人とならなかったときには、特許出願人とならなかった発明者は特許権の共有者となることができないから、各発明者が特許を受ける権利の持分を譲渡しなかったときには、全ての発明者が共同でなければ特許出願をすることができない。

なお、甲、乙および丙が共同で発明をし、発明者甲、乙が丁に特許を受ける権利の持分を譲渡したときには、特許を受ける権利の共有者である丁と丙とが共同で特許出願をしなければならない。また、甲、乙および丙が共同で発明をし、発明者甲～丙が丁に特許を受ける権利の持分を譲渡したときには、特許を受ける権利は共有ではなくなるから、丁は単独で特許出願をすることができる。

#### 特許を受ける権利の持分の譲渡の制限

発明者が複数の場合には、他の発明者の同意を得なければ、特許を受ける権利の持分を譲渡することができない。すなわち、各共同発明者は自己の特許を受ける権利の持分を譲渡することができるが、各共同発明者は他の共同発明者すなわち他の特許を受ける権利の共有者の同意を得なければ、特許を受ける権利の持分を譲渡することができないという制限を受ける。たとえば、特許を受ける権利が甲と乙との共有の場合には、甲が自己の特許を受ける権利の持分を丙に譲渡するには、乙の許可を受けなければならない。

特許権が共有のときには、他の共有者の許可を受けなければ、各特許権者は自己の特許権の持分を譲渡することができないのと同様の理由から、他の特許を受ける権利の共有者の同意を得なければ、特許を受ける権利の持分を譲渡することができないとした。すなわち、特許を受ける権利の持分の譲受人丙が豊富な資金を有する時には、共有者乙の利益を損ねる場合があるからである。

#### 特許を受ける権利の一部譲渡

特許権の一部を譲渡することができるのと同様に、特許を受ける権利の一部を譲渡することもできる。たとえば、発明者甲は乙に対して特許を受ける権利の一部を譲渡することができる。この場合、甲と乙とが特許を受ける権利の共有者となるから、甲と乙とが共同で特許出願をしなければならない。

発明者は資金を有する者に特許を受ける権利の一部を譲渡して、特許を受ける権利の一部譲受人と特許出願の特許請求の範囲に記載された発明すなわち出願発明の実施の事業を共同で行なうことが考えられる。

#### 従業者の職務発明

つぎに、企業の従業者が発明をしたときの特許を受ける権利について説明す

る。

企業の勤務規則には、企業の従業者が職務に属する発明すなわち職務発明をしたときには、特許を受ける権利を企業が譲り受けられることができると定められることができる。たとえば、製薬会社甲の従業者である研究者乙がした研究者乙の職務に属する新薬の発明については、研究者乙が製薬会社甲に特許を受ける権利を譲渡しなければならないとする勤務規定は有効である。そして、企業の従業者が職務発明をしたときには、勤務規則によって特許を受ける権利を企業が譲り受けられることになっているのが通常である。

企業の従業者が職務発明をすることができたのは、企業が研究設備を整たり、従業者に給料を支給した結果であるから、企業の従業者が職務発明をしたときにも、発明者たる従業者は自ら特許出願をすることができるとすると、企業は職務発明についての特許権を取得することができない結果となってしまうが、この結果は不当である。

このように、勤務規則に特許を受ける権利を企業が譲り受けられることができると定められるのは、企業の従業者が職務に属する職務発明をしたときであって、勤務規則に、企業の従業者が職務に属しない発明をしたときにも、特許を受ける権利を企業が譲り受けられることができると定めることはできない。たとえば、製薬会社甲の研究者乙の職務が新薬の研究である場合に、研究者乙が日用品についての発明をしたときには、研究者乙は勤務規則によって特許を受ける権利を製薬会社甲に譲り渡す必要はない。

企業の従業者が職務発明をすることができたのは、企業が研究設備を整たり、従業者に給料を支給した結果であるから、勤務規則に特許を受ける権利を企業が譲り受けられることができると定められるとしたのであり、企業の従業者が職務に属しない発明をしたときには、企業が研究設備を整たり、従業者に

給料を支給した結果であるとはいえない。

また、企業の従業者が職務発明をして、勤務規則により企業が特許を受ける権利を譲り受けたときには、職務発明をした従業者は相当の対価の支払いを受ける権利を有する。たとえば、製薬会社甲の従業者である研究者乙の職務が新薬の研究である場合に、研究者乙が新薬についての発明をしたときには、研究者乙は勤務規則によって特許を受ける権利を製薬会社甲に譲り渡さなければならないが、この場合研究者乙は製薬会社甲から相当の対価の支払いを受ける権利を有する。

企業が研究設備を整たり、従業者に給料を支給したとしても、従業者の努力なしには職務発明は生まれないのであるから、職務発明をした従業者は相当の対価の支払いを受ける権利を有する。たとえば、研究者乙が製薬会社甲から給料の支給を受け、また製薬会社甲が整えた研究設備を使用して、新薬の研究をしたとしても、必ずしも有用な新薬の発明がなされるとは限らず、研究者乙の才能、努力によって初めて新薬の発明がなされるのであるから、研究者乙は製薬会社甲から相当の対価の支払いを受ける権利を有する。

なお、企業の従業者が職務発明をした場合に、企業が特許を受ける権利を譲り受けなかったときには、企業は成立した特許権について通常実施権を取得する。この結果、職務発明について特許権が成立したとしても、企業は特許発明を実施することができ、職務発明に係る製品を製造、販売することができる。たとえば、研究者乙が新薬の発明をした場合に、製薬会社甲が研究者乙から特許を受ける権利を譲り受けず、研究者乙が特許権を取得したときには、製薬会社甲は成立した特許権について通常実施権を取得し、製薬会社甲は特許権に係る新薬を製造、販売することができる。この通常実施権は法定実施権（特許権 6 参照）である。

上述のごとく、職務発明が生まれるためには企業も貢献しているのであるから、企業に通常実施権を認めた。たとえば、研究者乙が新薬の発明をすることができたのは、製薬会社甲が研究設備を整たり、研究者乙に給料を支給した結果であるから、研究者乙が特許権を取得したときには、製薬会社甲は特許権に係る新薬を製造、販売することができることとした。

### 3 出願手続

特許庁に特許出願をするには、出願書類すなわち願書、特許請求の範囲、明細書、図面および要約書を提出しなければならない。

#### 願書

願書には特許出願に関する基本的な事項を記載する。

まず、願書には特許出願人を記載する。

特許出願がなされて特許権が成立すると、特許出願の特許出願人が特許権者となるから、将来の特許権者が誰であることを明確にしておく必要がある。

特許出願人が複数の場合もある。特許出願人が複数の場合には、特許権が成立すると各特許出願人が特許権者となるから、特許権は共有となる。特許出願人が複数となる場合としてはいろいろな場合がある。たとえば、発明者が複数であり、各発明者が特許を受ける権利の持分を譲渡しなかった場合、発明者は一人であるが、特許を受ける権利の一部を他人に譲渡した場合などがある。

また、願書には発明者を記載する。

発明者は特許を受ける権利を他人に譲渡することができ、この場合には発明

者と特許出願人とが異なることになるので、発明者と特許出願人との関係を明確にするためにも、発明者が誰であることを明確にする必要がある。たとえば、発明者甲が乙に特許を受ける権利を譲渡したときには、特許出願人が乙、発明者が甲となるが、特許出願人乙と発明者甲との関係を明確にするためにも、発明者を記載させる。

### 特許請求の範囲

特許請求の範囲にはどのような発明について特許権の付与を要求するのかを記載する。

特許出願がなされて特許権が成立したときには、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（特許権3参照）。すなわち、特許権が成立した後は、どのようなものを製造、販売すれば特許権を侵害することになるのかは、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる。しかも、審査の段階では、特許権が付与される発明について審査を行なうのであるから、特許請求の範囲に記載された発明について審査がなされる。したがって、出願時に特許請求の範囲を特許庁に提出する必要がある。

では、特許請求の範囲の記載はどのようにすべきか。

まず、特許請求の範囲には、発明の特徴的な点すなわち新規である点と考える点を記載すべきである。たとえば、新規である点が鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆を発明した場合には、特許請求の範囲にたとえば「鉛筆本体の内部に鉛筆芯が設けられたことを特徴とする鉛筆。」と記載すべきではなく、「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」と記載すべきである。

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から、新規である点が鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆を発明したにもかかわらず、

特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の内部に鉛筆芯が設けられたことを特徴とする鉛筆。」と記載したときには、鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆以外の鉛筆にも特許権の効力が及ぶ結果となり、特許制度が発明の内容の開示の代償として特許権を付与する点からすると、開示された発明を超えた内容の特許権が付与されることとなるので、このような記載は認められない。

また、特許請求の範囲には、発明の最小限の構成要件を記載すべきである。たとえば、「鉛筆本体の断面が六角形であり、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付け、かつ鉛筆芯に無機微粒子を混入した鉛筆」を発明し、A「鉛筆本体の断面が六角形であること」、B「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたこと」、C「鉛筆芯に無機微粒子を混入したこと」がそれぞれ新規であると判断した場合には、A～Cの事項全てを記載して、「鉛筆本体の断面が六角形であり、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付け、鉛筆芯に無機微粒子を混入したことを特徴とする鉛筆。」とすべきではなく、たとえばAの事項のみを記載して、「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」とすべきである。

特許請求の範囲に記載された構成要件の全てを充足するものが特許発明を実施するものと認められる（特許権3参照）。したがって、特許請求の範囲にA～Cの事項全てを記載したときには、A～Cの事項全てを充足する場合に特許発明を実施したことになるが、A～Cの事項のうち少なくともいずれか一つの事項を充足していない場合には、特許発明を実施したことにはならない。たとえば、鉛筆芯に無機微粒子を混入していないときには、Cの事項を充足しないから、たとえA、Bの事項を充足していたとしても、特許発明を実施したことにはならない。したがって、特許請求の範囲には発明の最小限の構成要件を記載すべきである。

また、特許請求の範囲に記載した発明の技術的範囲に、発明の目的を達成す

ることができないものを含まないようにする必要がある。たとえば、発明の目的が、「転がり難く、かつ消しゴムを容易に使用することができる鉛筆を提供すること」であるときに、特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」と記載したときには、「転がり難い鉛筆を提供すること」という目的は達成することができるが、特許請求の範囲の請求項に記載した発明の技術的範囲には、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けていない鉛筆が含まれるから、特許請求の範囲の請求項に記載した発明の技術的範囲に、「消しゴムを容易に使用することができる鉛筆を提供すること」という発明の目的を達成することができないものが含まれてしまう。したがって、特許請求の範囲の請求項には「鉛筆本体の断面が六角形であり、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする鉛筆。」と記載すべきである。

また、特許請求の範囲の記載においては、上位概念を用いて記載すべきである。たとえば、特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」と記載したときには、鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆以外の鉛筆、すなわち鉛筆本体の断面が三角形、四角形等である鉛筆は「鉛筆本体の断面が六角形である」という構成要件を充足しないから、鉛筆本体の断面が三角形、四角形等である鉛筆を製造、販売したとしても、特許発明を実施したことにはならない。そこで、「六角形」の上位概念である「多角形」を用いて、特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の断面が多角形であることを特徴とする鉛筆。」と記載すれば、鉛筆本体の断面が三角形、四角形等である鉛筆は「鉛筆本体の断面が多角形である」という構成要件を充足するから、鉛筆本体の断面が三角形、四角形等である鉛筆を製造、販売すると、特許発明を実施したことになる。このように、上位概念を用いて特許請求の範囲を記載すれば、特許発明の技術的範囲が広がる。

しかしながら、上位概念を用いた結果、特許請求の範囲に記載した発明の技術的範囲に、発明の目的を達成することができないものが含まれるときには、上位概念を用いることができない。たとえば、発明の目的が「転がり難い鉛筆を提供すること」にあるときには、特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の断面が多角形であることを特徴とする鉛筆。」と記載したときには、「多角形」には円に近い多角形が含まれ、この場合には「転がり難い鉛筆を提供すること」という目的を達成することができない。したがって、たとえば特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の断面が、角の数が6以下である多角形であることを特徴とする鉛筆。」などと記載する必要がある。

また、特許発明の技術的範囲を特定することが困難となるような限定をしないようにするのが望ましい。たとえば、特許請求の範囲の請求項に「小型カメラを用いる」という記載をしたときには、どのようなカメラが「小型カメラ」であるかが明確ではないから、「小型カメラを用いる」という記載をしないのが望ましい。

特許権侵害の場合には、相手方が特許発明を実施していることを特許権者が立証する必要がある（特許権14参照）。特許請求の範囲の請求項に「小型カメラを用いる」という記載をしたときには、特許権者は相手方が用いているカメラが「小型」であることを立証する必要がある。しかしながら、このような立証は困難な場合が多い。

また、特許請求の範囲に記載するときには、技術用語は学術用語を使用しなければならず、いわゆる現場用語を使用することはできない。たとえば、特定の企業でのみ使用している用語を使用して特許請求の範囲に記載することはできない。

技術用語として意味が不明確な用語、範囲が不明確な用語を使用したときに

は、審査の対象となる出願発明がどのような発明であるかが不明瞭となり、しかも特許権が成立した後に、特許発明の技術的範囲が不明瞭となり、特許権侵害か否か判断が困難になる。たとえば、特定の企業でのみ使用している用語を使用したときには、その用語を使用している企業以外の者には特許発明の技術的範囲を認識することができない。

なお、特許請求の範囲には複数の請求項を記載することができる。通常は、請求項 1 の構成要件に他の構成要件を付加して請求項 2 とするように、請求項 1 に従属した請求項、すなわち従属形式の請求項を記載する。たとえば、請求項 1 が「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」である場合に、請求項 2 として「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする請求項 1 に記載の鉛筆。」と記載する。この場合、請求項 2 は「鉛筆本体の断面が六角形であり、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする鉛筆。」と同等である。

このように、特許請求の範囲に複数の請求項を記載したときには、審査の段階において、審査官は請求項 1 については拒絶するが、従属形式の請求項 2 については拒絶理由を発見しないという判断をすることがある。したがって、特許請求の範囲に複数の従属形式の請求項を記載しておけば、審査官がどの程度発明を限定すれば特許すると判断しているかを知ることができる。

## 明細書

明細書には特許請求の範囲に記載した発明の内容を詳細に記載する。

特許制度は発明の内容の開示の代償として特許権を付与する制度であるから、特許出願において特許権の付与を要求する発明すなわち特許請求の範囲に記載された出願発明の内容を詳細に記載した明細書を提出しなければならない。

では、明細書の記載はどのようにすべきか。

明細書においては、発明の目的、実施の形態、効果について説明するのが通常である。

発明の目的を説明するためには、従来技術を説明し、その従来技術の欠点を説明し、発明の目的を記載するのが通常である。たとえば、特許請求の範囲の請求項の記載が「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」の場合には、従来技術として「鉛筆本体の断面が円形である鉛筆」を説明し、その従来技術の欠点として、「転がり易いから、使用するのに不便である」ことを説明し、発明の目的を「転がり難い鉛筆を提供すること」とする。

また、特許請求の範囲には、発明の最小限の要件を記載すべきであり、また特許請求の範囲の記載においては、上位概念を用いて記載すべきであるから、特許請求の範囲の記載は抽象的となる。このため、特許請求の範囲に記載した発明を実施した形態を説明する必要がある。たとえば、特許請求の範囲の請求項の記載が「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする鉛筆。」であるときには、鉛筆本体の一端への消しゴムの取付構造を具体的に説明する。すなわち、鉛筆本体の一端に接着により消しゴムを取り付ける構造、鉛筆本体の一端に巻いた状態の金属板により消しゴムを取り付ける構造等について説明する。また、鉛筆本体の一端に取り付ける消しゴムの形状等についても説明する。

発明の効果は一般的には発明の目的と同内容となる。たとえば、特許請求の範囲の請求項の記載が「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」の場合には、発明の効果を「転がり難い鉛筆を提供することができる」とする。

また、明細書には特許請求の範囲の請求項に記載した発明の内容を記載しな

なければならない。たとえば、特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の断面が六角形であることを特徴とする鉛筆。」と記載したときには、明細書において鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆について説明しなければならず、たとえば鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆のみについて説明することは認められない。また、特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の断面が六角形であり、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする鉛筆。」と記載したときには、明細書において鉛筆本体の断面が六角形こと、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことの両方について説明しなければならず、鉛筆本体の断面が六角形こと、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことのいずれか一方のみについて説明することは認められない。

特許制度は発明の内容の開示の代償として特許権を付与する制度であるから、当然のことである。

また、明細書には当業者が発明を実施できる程度に発明の内容を記載しなければならない。ここで、当業者とは、発明の属する技術分野における通常の知識を有する者である。

特許制度は発明の内容の開示の代償として特許権を付与する制度であるが、発明の内容の開示が不十分であり、当業者が開示された発明を実施することができないときには、発明の内容の開示の代償として特許権を付与することはできない。

そして、当業者が発明を実施できる程度に記載しなければならないとは、明細書、図面に記載された事項と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が請求項に記載された発明を実施することができる程度に記載しなければならないことを意味する。たとえば、特許請求の範囲の請求項に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたことを特徴とする鉛筆。」と記載したときに、出願時の技術常

識に基づいて消しゴムを鉛筆本体に取り付ける構造が明らかであれば、消しゴムを鉛筆本体に取り付ける構造の具体例を記載する必要はないが、出願時の技術常識に基づいて消しゴムを鉛筆本体に取り付ける構造が明らかでなければ、消しゴムを鉛筆本体に取り付ける構造の具体例を記載する必要がある。

このように、出願時の技術常識については記載する必要はない。すなわち、明細書、図面に記載した事項だけで当業者が請求項に記載した発明を実施することができるように、明細書、図面を記載することが要求されているのではなく、明細書、図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が請求項に記載した発明を実施することができればよいのである。

出願時の技術常識については当業者であれば認識しているのであるから、明細書に記載しなくとも出願発明を理解することができ、また出願時の技術常識を記載したときには、明細書が膨大なものになる可能性があり、煩わしい。

しかし、明細書、図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとしたときに、当業者が試行錯誤を何度も繰り返さなければならないとき、当業者が複雑な実験を行わなければならないときには、当業者が容易に発明を実施できる程度に発明の内容を記載したことにはならない。

また、特許請求の範囲の請求項に記載された発明の構成要件に上位概念が使用されていたとしても、請求項に記載された発明に含まれる全ての下位概念について実施の形態を示す必要はない。たとえば、特許請求の範囲の請求項に「A部材とB部材との間にバネを設ける」と記載されているときには、「バネ」の下位概念であるコイルバネ、皿バネ、板バネ等の全てについて実施の形態を示す必要はない。

しかし、特許請求の範囲の請求項に記載された発明の構成要件に上位概念が

使用されており、明細書には実施の形態が下位概念を用いて記載され、他の下位概念についての発明が目的を達成することができないときには、当業者が容易に発明を実施できる程度に発明の内容を記載したことにはならないと判断される。たとえば、特許請求の範囲の請求項には「A部材とB部材との間にバネを設ける」と記載され、明細書の実施の形態には「A部材とB部材との間にコイルバネを設ける」と記載されており、A部材とB部材との間に板バネを設けたときには、発明の目的を達成することができないときには、当業者が容易に発明を実施できる程度に発明の内容を記載したことにはならないと判断される。

また、特許請求の範囲の請求項に記載された発明の構成要件に下位概念が使用されており、明細書には実施の形態が上位概念を用いて記載されているときには、当業者が容易に発明を実施できる程度に発明の内容を記載したことにはならないと判断されることがある。たとえば、特許請求の範囲の請求項には「塩酸を用いる」と記載され、明細書の実施の形態には「酸を用いる」と記載されているときには、当業者が容易に発明を実施できる程度に発明の内容を記載したことにはならないと判断される。

## 図面

図面には発明の内容を説明するための図を記載する。なお、図面は必ずしも提出する必要はない。

発明の内容を説明するには、図面を使用するのが便利であるが、発明の内容によっては必ずしも図面を用いなくても発明の内容を説明することができる場合がある。

## 要約書

要約書には明細書等に記載した発明の概要を記載する。

公開公報に発明の概要を記載して、公開公報を見る者の発明の内容の把握を容易にするためである。

#### 出願手数料

特許出願をするには、特許庁に出願書類を提出するとともに、出願手数料を納付する必要がある。

特許制度は発明の実施の促進を図るために存在し、そのためには発明者が特許出願をすることを推奨すべきであるが、特許出願人は特許権を取得して経済的利益を得る可能性があるのであるから、公正の観点から特許出願人に特許出願の際に経済的負担を課す。

## 4 出願公開

特許出願の出願書類に記載された内容は、その出願の出願日から1年6ヶ月が経過した後に公開公報に掲載される。

特許権を付与して発明の内容を開示させるのは、発明の実施の促進を図るとともに、開示された発明に基づいて新たな発明がなされる機会を確保するためであり、特許出願された発明に基づいて新たな発明がなされる機会を確保するためには、早期に特許出願の出願書類に記載された内容を開示する必要がある。

このように、特許出願の出願書類に記載された内容は公開公報によって開示されるのであるから、公開公報の利用を図るべきである。すなわち、新たな研究を開始するときには、公開公報によって新たに開始する研究がどの程度進ん

でいるかを知ることができ、これによって無駄な研究設備の導入等を避けることができる。また、新たな製品の製造、販売をするときにも、公開公報によって新たに製造、販売を開始する製品が将来成立する特許権を侵害する可能性があることを知ることができ、これによって無駄な製造設備の導入等を避けることができる。

## 5 補償金請求権

出願公開がなされたのちに、第三者が出願発明を実施しているときには、特許出願人は出願発明を実施している者に対して補償金を請求することができる。この補償金とは、出願発明が特許発明である場合の実施料に相当するものである。

出願公開がなされたときには、出願発明の内容が開示されるから、第三者は出願発明を実施することが可能となる。一方、特許権は審査を経て成立するから、出願公開がなされた時点では特許権が成立していないことが多く、この場合には特許出願人は出願発明を実施している者に対して差止請求、損害賠償請求をすることができない。しかしながら、出願公開から特許権の成立までの間には出願発明を実施する者に対して何も権利を主張することができないとすると、特許出願人は経済的損失を被ることになる。このため、出願公開後の出願発明の第三者の実施を考慮して、発明者が特許出願をしないこととする場合もあり得るのであり、この場合には有用な発明が開示されない結果となる可能性がある。そこで、特許出願人に補償金請求権を認めた。

特許出願人が出願発明を実施している者に対して補償金を請求するには、出願発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。しかも、

補償金を請求することができるのは、警告後の出願発明の実施に対してである。

出願公開は出願発明の全てについて行なわれるものであり、出願公開される出願発明の数も多いから、新たに事業を開始する者に公開公報を調査すべきであるとするのは酷である。そこで、特許出願人が警告したにもかかわらず、出願発明の実施を継続している者に対して補償金を請求することを認めた。

ただし、出願発明を実施している実施者が、自己が実施している発明が出願公開された出願発明であることを知っているときには、特許出願人は警告をすることなく補償金を請求することができる。なお、実施している発明が出願公開された出願発明であることを実施者が知っていることは、特許出願人が証明しなければならない。

実施している発明が出願公開された出願発明であることを出願発明の実施者が知っているときには、特許出願人に実施者への警告をさせる必要はない。

なお、特許権が成立しなかったときには、たとえ特許出願人が実施者に対して警告を行っていたとしても、補償金請求権は初めから生じなかったものと見做される。

もし、特許権が成立しない発明についても補償金を請求することができるすると、特許要件を充足しない出願発明の実施に対して実施料を請求することを認めることとなり、不合理である。

このように、実施者が特許出願人から警告を受けたとしても、特許権が成立しなかったときには、補償金請求権は初めから生じなかったものと見做されるから、実施者としては、出願発明は特許要件を充足していないと判断すれば、出願発明の実施を継続することができる。

また、補償金請求権は特許権が成立した後でなければ行使することができない。すなわち、実際に補償金を請求することができるのは、特許権が成立した

後である。

もし、特許権の成立前に補償金請求権の行使を認めたときには、特許権が成立しないことが確定したとき、特許出願人は実施者に対して受け取った補償金を返還しなければならず、関係が複雑となってしまう。

なお、特許出願人は出願公開の請求をすることができる。

特許出願人が補償金を請求することができるのは、警告後の出願発明の実施に対してであるから、出願発明を実施している者があるときには、特許出願人としては早期に実施者に対して警告を行ないたいと考えることもある。そして、特許出願人が出願発明を実施している者に対して警告を行なうには、特許出願が出願公開されていることが条件となる。このため、特許出願人が出願公開の請求をしたときには、出願日から1年6ヶ月が経過する前であっても、出願公開をすることとした。

## 6 審査請求

特許庁の審査は審査請求がなされた出願についてのみ行なわれる。

特許出願人としては、特許出願後に出願発明が特許要件を充足しないことが明らかになることがあり、このような場合には特許出願人は特許権の取得を諦めざるをえない。また、特許出願人が出願発明についての事業を行なう可能性がなくなったので、特許権の取得を断念することがある。これら場合には特許出願人としては特許庁に審査をしてもらう必要はなく、またこのような特許出願について審査を行なわなくてもよければ、他の出願発明の審査に時間を割くことができ、適切な審査を行なうことができる。このため、審査請求がなされ

た特許出願についてのみ、特許庁の審査が行なわれる。

審査請求をするためには、特許出願人は出願手数料よりも高額の審査請求手数料を特許庁に納付しなければならない。

特許庁が審査を行なうのに費用を要するから、特許出願人がその費用の一部を負担する。

審査請求は出願日から3年が経過する前に行なわなければならない。出願日から3年が経過する前に審査請求がなされなかった特許出願は取り下げたものと見做される。

特許出願について実際の権利化を図るべきか否かの判断期間として、特許出願人に3年の猶予期間を与える。

出願日から3年が経過する前に審査請求がなされなかったときには、特許権が成立することはない。出願公開により開示された出願発明を誰でも自由に実施することができ、特許出願人は出願発明の実施者に対して権利を主張することはできないが、一方出願公開により開示された出願発明と同一の発明については誰も特許権を取得することができない。

審査請求は特許出願人以外の者も行なうことができる。

特許出願人以外の者も公開公報によってどのような内容の発明について特許出願がなされたかを知ることができ、たとえば公開公報に自己が実施している発明が記載されているときには、早期に審査の結果を知りたいと思うこともありうる。したがって、特許出願人以外の者にも審査請求を行なうことを認める。

特許出願人以外の者が審査請求を行なったときには、特許出願人にその旨が通知される。

この通知により、特許出願人は自己の特許出願について審査請求をする必要がないことを知ることができる。

## 7 国内優先権主張出願

特許出願人が特許出願の特許請求の範囲に記載された発明すなわち出願発明と関連する関連発明をした場合には、特許出願人は出願発明と関連発明とをまとめた発明について国内優先権を主張して特許出願をすることができる。たとえば、コイルバネの発明について特許出願をした者が、後にその発明にある工夫をすることによってコイルバネ以外のバネにも適用することができることに気が付いた場合には、バネ全体の発明について国内優先権を主張して特許出願をすることができる。

特許出願をした者は出願発明に関連する発明をすることが多いが、前の特許出願の出願発明に関連発明を追加して、新たな特許出願をすることができれば漏れのない特許出願をすることができる。

そして、国内優先権主張出願をした場合には、前にした特許出願は取り下げられたものと見做される。たとえば、上記の例では、コイルバネの発明についての特許出願は取り下げられたものと見做される。

国内優先権主張出願においては、出願発明と関連発明とをまとめた発明について特許出願がなされるが、この場合同一の発明についての2つの特許出願がなされた状態となる。たとえば、前にした特許出願の出願発明がコイルバネに関する発明であり、国内優先権主張出願の出願発明がバネ全体に関する発明であるときには、同一のコイルバネに関する発明について2つの特許出願がなされた状態となる。このため、前にした特許出願は取り下げられたものと見做される。この結果、特許出願が一本化されるから、特許出願人としては審査手続

において複数の特許出願について特許庁に応答する必要がなくなり、また特許庁としては審査の促進を図ることができる。たとえば、コイルバネの発明について特許出願をした者が、後にその発明にある工夫をすることによってコイルバネ以外のバネにも適用することができることに気が付いた場合に、コイルバネ以外のバネの発明については通常の特許出願をしたときには、特許出願人は審査手続において2つの特許出願について特許庁に応答する必要があり、また特許庁は2つの特許出願について審査手続を行なう必要があるが、バネ全体の発明について国内優先権を主張して特許出願をしたときには、特許出願人は審査手続において1つの特許出願について特許庁に応答すればよいから、特許権を容易に取得することができ、また特許庁は1つの特許出願について審査を行なえばよいから、審査の促進を図ることができる。

また、国内優先権主張出願がなされた場合には、優先権主張の基礎とされた先の出願すなわち基礎出願の出願書類に記載されていた発明については基礎出願の出願時、出願日を基準として特許要件が判断され、基礎出願に記載されていない発明については国内優先権主張出願の出願時、出願日を基準として特許要件が判断される。たとえば、コイルバネについての発明をした者が、後にバネ全体の発明として特許出願をし、国内優先権を主張したときには、コイルバネの発明については基礎出願の出願時、出願日を基準として特許要件が判断され、コイルバネ以外のバネの発明については国内優先権主張出願の出願時、出願日を基準として特許要件が判断される。

(内容は平成19年1月1日現在)