

# 特 許 要 件

## 1 特許要件の概要

特許出願の特許請求の範囲に記載された事項に特許権が付与されるためには、まずその事項が発明であることが必要である。

つぎに、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に特許権が付与されるためには、出願発明が公開公報などによって公知になっていない新規なものであることが要求される。また、新規な出願発明の全てに特許権が付与されるわけではなく、公開公報などによって公知になった発明から当業者が容易に発明することができると思われる出願発明にも特許権は付与されない。また、同一の発明について複数の特許出願がなされた場合には、最初に出願した者に特許権が付与される。また、審査の対象となる出願発明の特許出願よりも前になされた特許出願すなわち先願の出願書類に記載された発明と出願発明とが同一であるときには、出願発明については特許権が付与されない。

また、出願書類に不備があるときにも、出願発明に特許権は付与されない。また、特許出願人が発明者以外の者であり、特許を受ける権利を承継していないときには、出願発明に特許権は付与されない。

そして、これらの特許要件の全てを充足するときに、出願発明に特許権が付与され、特許要件のうちの一つでも充足しないときには、出願発明に特許権は付与されない。

## 2 発明であること

特許権は発明について付与される。したがって、特許出願の特許請求の範囲に記載された事項が発明に該当しないと判断されたときには、特許権は付与されない。ここで、発明とは、特許法によって「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されている。

したがって、まず創作でないもの、たとえば数学上の新たな定理の発見は発明とは認められない。

また、自然法則を利用していないものは発明とはいえない。このため、自然法則に反するものたとえば永久機関（外部からエネルギーを受け取ることなく、外部に対して仕事を行ない続ける装置）の創作は発明とは認められない。また、自然法則以外の法則たとえば経済法則を利用するものは発明とは認められない。

また、技術的思想の創作でないものたとえば新たな法律解釈の方法の考案は発明とは認められない。

特許制度はそもそも発明の内容の開示の代償として特許権が付与されるものであるから、発明でないものを開示したとしても、特許権は付与されない。

## 3 産業上利用可能性

特許出願の特許請求の範囲に記載された事項が発明に該当すると判断された場合であっても、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を産業上利用することができないときには、特許権は付与されない。たとえば、人間の心臓の手術の方法等の医療行為に関する方法の発明、月の軌道を変

更する方法等の實際上明らかに実施することができない発明などには、特許権は付与されない。この特許要件を産業上利用可能性の要件ということが多い。

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し、産業の発達に寄与する制度であり、出願発明を産業上利用することができないときには、出願発明について特許権を付与したとしても、産業の発達に寄与することができないのであるから、産業上利用できない発明については特許権は付与されない。

#### 4 新規性

##### 新規性の意味

出願発明に特許権が付与されるためには、出願発明が出願時に公知ではなく新規なものであることすなわち新規性を有するものであることが要求される。すなわち、出願発明が、「日本国内または外国において公然知られた発明」、「日本国内または外国において公然実施をされた発明」、「日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」と同一であるとき、すなわち公知発明と同一であるときには、出願発明は公知であり、特許権が付与されない。

特許制度は発明の内容を開示した代償として特許権を付与するが、新規性を有しない発明を開示したとしても、すでに発明は公に知られているのであるから、発明者に発明の内容を開示してもらう意味がない。したがって、新規性を有しない出願発明には特許権は付与されない。

なお、特許庁において新規性なしとの判断がなされるのは、日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明と同一であるという理由の場合

合がほとんどで、しかも日本の公開公報に記載された発明と同一であるという理由の場合が大半を占めている。

#### 新規性の判断時点

新規性の判断時点は特許出願がなされた時すなわち出願時である。発明がなされた時点で新規性を有していたとしても、特許出願の時点において新規性を有していなければ、特許権は付与されない。

発明がなされた時点进行特定するのは困難であるが、出願时を特定するのは容易であるから、新規性の判断时点を出願时とすれば、出願発明が新規性を有するか否かの判断が容易になる。また、新規性の判断时点を出願时とすれば、特許出願人は早期に出願した方が有利であるから、発明が早期に特許出願される結果となるので、発明の内容が早期に開示され、発明の利用を促進することができる。

また、出願时については、特許出願がなされた時間までも考慮される。したがって、午前中に発明の内容が公表され、その日の午後にその発明について特許出願をした場合には、出願発明は出願時に公然知られた発明となっており、新規性が否定される。

発明が公知になった時点と特許出願がなされた時点とが接近していたとしても、やはり特許出願により発明者に発明の内容を開示してもらう意味がない。

#### 学会発表等による新規性喪失の例外

特許出願人自身が発明を開示することにより公知にしたとしても、発明は公知であると認められ、自ら公知にした発明についてその後に特許出願をしたとしても、特許権を取得することはできないのが原則である。

特許制度は発明の内容を開示した代償として特許権を付与するが、自分自身で発明を公知にしたとしても、すでに発明は公に知られているのであるから、発明者に発明の内容を再度開示してもらえない。

しかし、学会発表等により自ら発明を公知にしたときには、学会発表等により新規性を喪失しないものと見做される。

学会発表等にも早期に行なうべき事由が存在するから、例外的に学会発表等により新規性を喪失しないものとした。

この場合、学会発表等により発明を公知にした日から6ヶ月以内に特許出願をする必要がある。また、特許出願の際に新規性喪失の例外の適用を受ける旨を明示するとともに、その特許出願の出願日から30日以内に、出願発明が学会発表等により公知にした発明であることを証明する書面たとえば学会の予稿集を提出する必要がある。

なお、新規性喪失の例外は、学会発表等による公知の事実によっては出願発明が新規性を有しないと判断されないということであって、他の公知の事実によっては新規性を有しないと判断される。たとえば、平成17年6月7日に甲がA発明について学会発表をし、平成17年7月8日に乙がA発明を公表し、平成17年9月8日に甲がA発明について特許出願をしたときには、たとえ甲が新規性喪失の例外の適用を受けたとしても、乙によるA発明の公表によって、甲の特許出願の時点ではA発明が公然知られた発明となっているのであるから、甲の特許出願は新規性を有しないと判断される。

また、新規性喪失の例外はあくまでも新規性についての例外であるから、学会発表の後になされた先願の出願発明と新規性喪失の例外の適用を受けた特許出願の出願発明とが同一であるという理由（先願の規定）によって特許権の付与が拒絶されることがある。たとえば、平成17年6月7日に甲がA発明につ

いて学会発表をし、平成17年7月8日に乙がA発明について特許出願をし、平成17年9月8日に甲がA発明について特許出願をしたときには、たとえ甲が新規性喪失の例外の適用を受けたとしても、甲の特許出願の出願発明は先願である乙の特許出願の出願発明と同一であるから、甲の特許出願は先願の規定によって拒絶される。なお、乙の特許出願の時点では甲の学会発表によりA発明は公然知られた発明となっているのであるから、乙の特許出願は新規性を有しないとして拒絶される。

このように、新規性喪失の例外の適用を受けたとしても、他者の発明の公表、特許出願により特許権を取得することができなくなることがあるから、なるべく新規性の喪失の例外の適用を受けずに特許出願をすることが望ましく、また新規性の喪失の例外の適用を受けたとしても、学会発表等からなるべく早期に特許出願をすることが望ましい。

#### 意に反して公知となったときの新規性喪失の例外

特許を受ける権利を有する者の意に反して自己の発明が公知となったときには、その発明は新規性を喪失しないものと見做される。たとえば、特許を受ける権利を有する甲が乙に脅迫されて発明の内容を話したときには、出願発明は新規性を喪失しないものと見做される。

このような場合にも特許を受ける権利を有する者が特許権を取得することができないとすれば、不合理である。

この場合、意に反して発明が公知になった日から6ヶ月以内に特許出願をする必要があるが、出願時に新規性喪失の例外の適用を受ける旨を明示する必要はない。

特許出願の時点では、特許出願人が特許を受ける権利を有する者の意に反し

て出願発明が公知となったことに気が付かない場合がありうるからである。

また、出願日から30日以内に出願発明が意に反して公知になったことを証明する書面を提出する必要はないが、特許出願後に公知の事実が示されたときに、その公知の事実は特許を受ける権利を有する者の意に反したものであることを主張するためには、出願発明が特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となったことを特許出願人が証明しなければならない。

### 守秘義務と公知との関係

守秘義務のある者に発明の内容を話したとしても、公然知られた発明とはならないが、守秘義務のない者に発明の内容を話すと、公然知られた発明となる。たとえば、発明の効果を実験で確認するために、試作品の作製を依頼するとき、発明の内容を公表しないように試作品の作製者と約束したとき、または秘密扱いとすることが暗黙のうちに定められていると認められるときには、公然知られた発明とはならないが、発明の内容を公表しないように約束せず、しかも秘密扱いとすることが暗黙のうちに定められているとは認められないときには、公然知られた発明となってしまう。また、守秘義務のある者であれば複数の者に発明の内容を話したとしても、公然知られた発明とはならないが、守秘義務のない者のときにはたとえ一人にでも発明の内容を話すと、公然知られた発明となる。

守秘義務のない者に発明の内容を話したときには、発明の内容が多数の人に伝わる可能性があるから、そのような発明については発明者に発明の内容を開示してもらえない。

### 刊行物の頒布

刊行物を不特定の者が見うる状態となったときに、刊行物は頒布されたと判断される。たとえば、外国の特許公報が工業所有権情報・研修館に受け入れられたときには、一般公衆の閲覧が可能であったか否かを問わず、外国の特許公報は頒布されたと判断される。

刊行物を不特定の者が見うる状態となったときには、発明の内容が多数の人に伝わる可能性があるから、そのような発明については発明者に発明の内容を開示してもらった意味がない。また、実際に刊行物を見た者が存在しないと、刊行物が頒布されたとはいえないとすると、刊行物に記載された発明が公知であると主張するためには、実際に刊行物を見た者が存在することを立証する必要があるが、審査において刊行物を引用する毎に実際に刊行物を見た者が存在することを立証しなければならないとすると、実際には審査を行なうことができなくなる。

#### 出願発明と刊行物記載発明との同一の判断

では、どのような場合に出願発明と刊行物に記載された刊行物記載発明とが同一であると判断されるのであろうか。

まず、出願発明の構成要件の全てが刊行物に記載されているときには、出願発明と刊行物記載発明とは同一である。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であるときに、出願発明の構成要件 A「鉛筆本体の断面を六角形にすること」、B「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」が刊行物に記載されているときには、出願発明と刊行物記載発明とは同一である。しかし、上記構成要件 A、B の両方が記載されていないときは勿論のこと、上記構成要件 A、B の一方のみしか記載されていないときにも、出願発明と刊行物記載発明とが同一であると



はいえない。

なお、出願発明の構成要件と刊行物記載発明の構成要件とに形式的な表現の相違があったとしても、実質上同一であるときには、両構成要件は同一であると判断される。たとえば、出願発明の構成要件が「ファスナーを用いること」であり、刊行物記載発明の構成要件が「ジッパーを用いること」であるときには、両構成要件は同一であると判断される。また、出願発明の構成要件が「シリンダピストンの位置制御を行なうこと」であり、刊行物記載発明の構成要件が「ピストン室の容積制御を行なうこと」であるときには、両構成要件は同一であると判断される。

また、出願発明の技術的範囲の一部が刊行物記載発明の技術的範囲と同一であるときにも、出願発明と刊行物記載発明とは同一であるといえる。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が五角形または六角形である鉛筆」であるときに、刊行物に「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が記載されているときには、刊行物に「鉛筆本体の断面が五角形である鉛筆」が記載されていないとしても、出願発明は刊行物に記載されていると判断される。

また、出願発明が上位概念を用いて記載され、刊行物記載発明が下位概念を用いて記載されているときには、刊行物に出願発明が記載されているといえる。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」であり、刊行物に「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が記載されているときには、刊行物には出願発明が実質上記載されているといえる。なぜならば、多角形には六角形が含まれるので、出願発明の構成要件「鉛筆本体の断面が多角形であること」の中には「鉛筆本体の断面が六角形であること」が含まれ、出願発明の技術的範囲の一部が刊行物記載発明の技術的範囲と同一となるからである。反対に、出願発明が下位概念を用いて記載され、刊行物記載発明が上位概念を用いて記

載されているときには、刊行物に出願発明が記載されているとはいえない。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であり、刊行物に「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」が記載されているときには、刊行物に出願発明が記載されているとはいえない。なぜならば、「六角形であること」は「多角形であること」を限定しており、刊行物に具体的に「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が記載されているとはいえないからである。

ここで、注意しなければならないのは、刊行物である公開公報に従来の技術として記載された発明であっても、その発明が出願発明と同一であるときには、出願発明は公知であると判断されることである。

刊行物である公開公報に従来の技術として記載された発明であっても、すでに公に知られている発明であるから、発明者に発明の内容を開示してもらう意味がない。

## 5 進歩性

### 進歩性の意味

出願発明が新規であったとしても、出願発明が公知発明から当業者が容易に発明することができる判断されたときには特許権は付与されない。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であるときには、刊行物に「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」が記載されていたとしても、出願発明は新規であると判断されるが、この出願発明「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が上記の刊行物記載発明「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」から当業者が容易に発明することができる判断されたときには、出願発明には特許

権は付与されない。ここで、当業者とは出願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を意味する。このような公知発明から当業者が容易に発明することができるかと判断された発明を進歩性がない発明という。

進歩性がない発明については、発明者に発明の内容を開示してもらわなくとも、当業者であれば公知発明に基づいて自ら発明をして、その発明を実施することができるから、特許権を付与してまで発明者に進歩性がない発明の内容を開示してもらう必要はない。たとえば、刊行物に「鉛筆本体の断面が多角形である鉛筆」が記載されおり、このことから当業者であれば「鉛筆本体の断面を六角形にすること」を容易に思い付くのであれば、「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」の発明の内容を開示してもらう必要はない。また、進歩性がない発明についても特許権を付与したときには、多数の特許権が存在して、たとえば製品を製造、販売する場合に多数の特許権の特許発明を実施しなければならないことになり、かえって産業の発達を妨げる結果となってしまう。このため、進歩性のない出願発明については特許権を付与しない。

## 進歩性の判断

進歩性の判断時点も新規性と同様に出願時であり、発明がなされた時点ではない。

進歩性の判断時点を出願時としたときには、進歩性についての審査が容易であり、また発明の内容が早期に開示され、発明の利用を促進することができる。

また、出願発明が刊行物、特に公開公報に記載された発明から当業者が容易に発明することができるという理由で進歩性が否定されるのが一般的である。この場合、発明者が実際に刊行物を読んだことは必要とはされない。

進歩性の判断は、発明者が現実に容易に発明をすることができたか否かの判

断ではなく、当業者が容易に発明することができたか否かの判断であるからである。

では、どのような発明が進歩性のない発明と判断されるのであろうか。

最適材料を選択した発明、設計を変更した発明、数値限定の発明などは一般的には進歩性が否定される。たとえば、刊行物に「材料として銅を使用すること」が記載されているときに、銅に代えて銀を使用するという発明、刊行物に「バネとしてコイルバネを使用すること」が記載されているときに、コイルバネに代えて板バネを使用するという発明、刊行物に「合金の銅の割合を20～50%にすること」が記載されているときに、銅の割合を30～35%にするという発明などは一般的には進歩性が否定される。

しかし、最適材料を選択した発明、設計を変更した発明、数値限定の発明などであっても、当業者が予測することができない有利な効果、すなわち公知発明の効果とは異質な効果、あるいは同質であるが際立って優れた効果を奏するときには、進歩性が認められる。たとえば、銅の割合を30～35%にしたときには、銅の割合を20～30%、35～50%とした場合と比較して際立って優れた効果を奏するときには、刊行物に「合金の銅の割合を20～50%にすること」が記載されていたとしても、銅の割合を30～35%にするという発明には進歩性が肯定される。

また、刊行物に記載された発明と他の刊行物に記載された発明とを組み合わせることによってなされた発明も、刊行物に記載された発明の技術分野が関連しており、課題が共通しており、あるいは作用、機能が共通しているときには、進歩性が一般的には否定される。たとえば、刊行物に「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が記載されており、しかも他の刊行物に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」が記載されているときには、「鉛筆本体の断面が六角

形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」という発明は一般的には進歩性が否定される。

また、出願発明の構成要件の一部が刊行物に記載されていない場合にも、刊行物に記載されていない構成要件が周知技術であるときには、出願発明の進歩性が否定される。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であるときに、刊行物に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けること」が記載されているが、刊行物には「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が記載されていないとしても、「鉛筆本体の断面を六角形にすること」が周知技術であれば、出願発明の進歩性が否定される。

しかし、刊行物に記載された発明と他の刊行物に記載された発明または周知技術とを組み合わせることが困難であると認められるときには、出願発明の進歩性が肯定される。たとえば、刊行物Aに「a部材をb部材に取り付けること」が記載されており、しかも他の刊行物Bに「ホットメルト接着剤により部材を取り付けること」が記載されているが、刊行物Bに「a部材を他の部材に取り付けるときには、ホットメルト接着剤を用いることはできない」と記載されているときには、刊行物Aに記載された発明と刊行物Bに記載された発明とを組み合わせることは困難であると認められ、刊行物A、Bによっては「ホットメルト接着剤によりa部材をb部材に取り付けること」という構成要件を有する出願発明の進歩性は否定されない。

また、刊行物に記載された発明と他の刊行物に記載された発明または周知技術とを組み合わせた発明であっても、当業者が予測することができない有利な効果、すなわち刊行物記載発明、周知技術の効果とは異質な効果、あるいは同質であるが際立って優れた効果を奏するときには、進歩性が認められる。たと

例えば、鉛筆本体の断面を六角形にしたという発明は、鉛筆が転がりにくいという効果を奏し、鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたという発明は、鉛筆と消しゴムとを持ち替える必要がないという効果を奏するが、「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」という発明が上記の2つの効果以外の、当業者が予測することができない有利な効果を奏するときには、進歩性が肯定され、当業者が予測することができない有利な効果を奏しないときには、進歩性が否定される。

## 6 先願

### 先願主義と先発明主義

複数の特許出願の出願発明が同一であるときには、最初に特許出願をした者に特許権が付与される。これを先願主義という。

一つの発明については一つの特許権を成立させるが、なるべく早く発明を開示してもらえば、発明の利用を促進することができるから、最初に特許出願をした者に特許権を付与する。

これに対して、複数の特許出願の出願発明が同一であるときには、最初に発明した者に特許権を付与することが考えられる。これを先発明主義という。

しかしながら、発明した時点を証明するのは非常に困難であり、最初に発明した者を特定することは困難である。これに対して、先願主義においては最初に出願した者を特定するのは容易である。

### 発明の同一の意味

出願発明と公開公報に記載された発明とが同一であるかという新規性の判断においては、特許出願の特許請求の範囲に記載された発明と公開公報の特許請求の範囲以外の部分に記載された発明とが同一であるときにも、出願発明の新規性が否定される。これに対して、先願の判断においては、先になされた特許出願の特許請求の範囲に記載された出願発明すなわち先願発明と後になされた特許出願の特許請求の範囲に記載された出願発明すなわち後願発明とが同一か否かが判断される。

先願であることを特許要件としたのは、同一内容の特許権が複数成立するのを防止するためであり、特許発明となる出願発明が同一のときに、後願発明に特許権を付与することを拒絶する。

また、出願発明と公知発明とが同一であるかという新規性の判断においては、たとえば出願発明と出願前にすでに頒布されている公開公報に記載された発明とが同一であるか否かが判断されるが、先願の判断においては、先願発明が公開されているか否かは問題とされない。

先願であることを特許要件としたのは、同一内容の特許権が複数成立するのを防止するためであり、先願発明が公開されていなくとも、後願発明に特許権を付与することを拒絶する。

#### 発明の同一の判断

では、先願の判断において先願発明と後願発明とが同一であるとはどのようなことであろうか。

先願発明の構成要件と後願発明の構成要件とが全く同一であるときには、先願発明と後願発明とは同一である。

また、先願発明の構成要件と後願発明の構成要件とが相違していたとしても、

先願発明と後願発明とが実質上同一であるときには、両出願発明は同一であると判断される。

先願発明と後願発明とが実質上同一であるときに、両出願発明について特許権を付与したときには、同一内容の特許権が複数成立する結果となる。

そして、先願発明の構成要件と後願発明の構成要件とが実質上同一であるときには、両出願発明は実質上同一であると判断される。たとえば、先願発明が構成要件A、B、Cを有し、後願発明が構成要件a、b、cを有し、「A」と「a」、「B」と「b」、「C」と「c」がそれぞれ実質上同一であるときには、両出願発明は実質上同一であると判断される。

この場合、構成要件に表現の相違があったとしても、内容が実質上同一であるときには、構成要件は実質上同一であると判断される。たとえば、先願発明の構成要件が「シリンダのピストンの位置制御を行なうこと」であり、後願発明の構成要件が「シリンダ室内の容積制御を行なうこと」であるときには、両構成要件は実質上同一であると判断される。

また、後願発明が先願発明の構成要件に周知技術を付け加えたものであり、周知技術を付け加えたことによって新たな効果を奏しないときには、後願発明は先願発明と実質上同一であると判断される。たとえば、先願発明が「部材Aに部材Bを固定したこと」という構成要件を有し、後願発明が「部材Aに部材Bをネジにより固定したこと」という構成要件を有するときには、「2つの部材を固定するときにネジを用いること」が周知技術であり、部材Aに部材Bを固定するときにネジを用いることにより新たな効果を奏しないと判断されれば、後願発明は先願発明と実質上同一であると判断される。

また、物で表現された出願発明と方法で表現された出願発明とが同一内容であるときには、両出願発明は実質上同一であると判断される。たとえば、「D T



「Tを含む殺虫剤」の出願発明と、「DTTを用いた殺虫方法」の出願発明とは実質上同一である。

さらに、後願発明の技術的範囲に先願発明の技術的範囲が含まれるときには、両出願発明は実質上同一である。したがって、後願発明の構成要件が先願発明の構成要件の少なくとも1つを削除したものであるときには、両出願発明は実質上同一である。たとえば、先願発明が「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であり、後願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であるときには、後願発明の構成要件は先願発明の構成要件から「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたこと」という構成要件を削除したものであるから、両出願発明は実質上同一である。また、先願発明の構成要件が下位概念を用いて表現されており、後願発明の構成要件が上位概念を用いて表現されているときには、両出願発明は実質上同一である。たとえば、先願発明が構成要件A1、Bを有し、構成要件A1が「a部材とb部材との間にコイルバネを設けたこと」であり、後願発明が構成要件A2、Bを有し、構成要件A2が「a部材とb部材との間にバネを設けたこと」であるときには、「バネ」は「コイルバネ」の上位概念であるから、両出願発明は実質上同一である。

なお、先願発明の技術的範囲に後願発明の技術的範囲が含まれるときには、一般的には両出願発明は同一ではなく、後願発明は後願であることを理由としては特許権の付与が否定されることはない。したがって、後願発明が先願発明の構成要件に少なくとも1つの他の構成要件を付加したものであるときには、両出願発明は同一ではなく、後願発明は後願であることを理由としては特許権の付与が否定されることはない。たとえば、先願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であり、後願発明が「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ

鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」であるときには、後願発明は先願発明の構成要件に「鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けたこと」という構成要件を付加したものであるから、両出願発明は同一ではない。また、先願発明の構成要件が上位概念を用いて表現されており、後願発明の構成要件が下位概念を用いて表現されているときには、両出願発明は同一ではなく、後願発明は後願であることを理由としては特許権の付与が否定されることはない。たとえば、先願発明が構成要件 A 2、B を有し、構成要件 A 2 が「a 部材と b 部材との間にバネを設けたこと」であり、後願発明が構成要件 A 1、B を有し、構成要件 A 1 が「a 部材と b 部材との間にコイルバネを設けたこと」であるときには、「コイルバネ」は「バネ」の下位概念であるから、両出願発明は同一ではない。しかし、「2つの部材の間に設けるバネとしてコイルバネを用いること」が周知技術であり、a 部材と b 部材との間にコイルバネを設けたことにより新たな効果を奏しないと判断されれば、後願発明は先願発明と実質上同一であると判断されて、後願発明に特許権を付与することが拒絶される。

そして、先願発明の技術的範囲に後願発明の技術的範囲が含まれる場合に、後願発明に特許権が付与されたときには、後願の特許発明を実施したときに先願の特許発明を実施することになるから、後願の特許発明は先願の特許発明を利用することになるので（特許権 4 参照）、後願の特許権者は先願の特許権者から実施の許諾を受けなければ、自己の特許発明を実施することができない。

#### 同日出願の場合

同一の発明についての複数の特許出願が同日になされたときには、特許出願人の協議により定めた特許出願人のみが特許を受けることができる。もし、特許出願人の協議が成立しないときには、いずれの特許出願人も特許を受けるこ

とができない。たとえば、甲と乙とが同一の出願発明について同日に A 特許出願、B 特許出願をしたときには、甲と乙とが協議して定めた特許出願のみすなわち A 特許出願のみまたは B 特許出願のみについて特許を受けることができ、甲と乙との協議が成立しないときには、A 特許出願、B 特許出願はいずれも特許を受けることができない。

複数の特許出願が同日に出願されたときには、優先順位を定めることができないから、特許出願人の協議により定めた特許出願についてのみ特許を受けることができることにした。

なお、甲と乙との間において、甲が A 特許出願について特許を受け、かつ甲が乙に A 特許出願の特許を受ける権利の一部を譲渡するとの協議が成立し、後日 A 特許出願を甲と乙との共同出願に変更すれば、甲、乙の両者が特許権者となることができる。

また、出願発明が実質上同一であるときにはやはり出願発明が同一であると判断される。たとえば、同日になされた一方の特許出願の出願発明が他方の特許出願の出願発明の構成要件に周知技術を付け加えたものであり、周知技術を付け加えたことによって新たな効果を奏しないときには、両出願発明は実質上同一であると判断される。

しかしながら、一方の出願発明の技術的範囲に他方の出願発明の技術的範囲が含まれる場合に、両出願発明について特許出願が同日になされたときには、特許出願が異日になされたときとは相違し、両出願発明は同一ではないと判断される。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」である特許出願と出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」である特許出願とが同日に出願されたときには、両出願発明は同一ではなく、両特許出願が他の特許要件を充足すれば、両特許

出願に特許権が付与される。また、構成要件 A 1、B を有し、構成要件 A 1 が「a 部材と b 部材との間にコイルバネを設けたこと」である発明についての特許出願と、構成要件 A 2、B を有し、構成要件 A 2 が「a 部材と b 部材との間にバネを設けたこと」である発明についての特許出願とが同日に出願されたときには、両出願発明は同一ではなく、両特許出願が他の特許要件を充足すれば、両特許出願に特許権が付与される。

このような場合には、たとえ仮に後願であったとしても、技術的範囲が先願出願発明の技術的範囲に含まれる出願発明については特許権が付与されるのであるから、技術的範囲が他の出願発明の技術的範囲に含まれる出願発明についての特許出願について協議を求めることは不当であり、かといって上記の他の出願発明すなわち技術的範囲が他の出願発明の技術的範囲を含む出願発明についての特許出願についてのみ協議を求めることはできない。たとえば、甲が出願発明「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」について特許出願をし、同日に乙が出願発明「鉛筆本体の断面が六角形であり、かつ鉛筆本体の一端に消しゴムを取り付けた鉛筆」について特許出願をした場合には、たとえ仮に乙の特許出願が後願であったとしても、乙の出願発明については特許権が付与されるのであるから、乙の特許出願について協議を求めることは不当であり、かといって甲の特許出願についてのみ協議を求めることはできない。したがって、両出願発明に特許権を付与する。

この場合、両特許出願の出願日は同日であるから、技術的範囲が他の特許発明の技術的範囲に含まれる特許発明であっても利用発明とはならないので（特許権 4 参照）、技術的範囲が他の特許発明の技術的範囲に含まれる特許発明の特許権者は、同日出願の他の特許権者から実施の許諾を受けなくとも、自己の特許発明を実施することができる。たとえば、上記の例では、乙の特許発明の技

術的範囲が甲の特許発明の技術的範囲に含まれるとしても、乙の特許発明は利用発明とはならないので、乙は甲から実施の許諾を受けなくとも、自己の特許発明を実施することができる。

また、新規性の判断においては時間を基準としたのに対して、先願の判断においては時間ではなく日を基準とする。したがって、たとえば同日の午前と午後同一の出願発明について特許出願がなされたときには、特許出願人の協議により定めた特許出願のみが特許を受けることができる。

## 7 先願範囲の拡大

### 先願範囲の拡大の意味

審査の対象となる出願発明の特許出願よりも前になされ特許出願すなわち先願の出願書類に記載された発明と出願発明とが同一であるときには、出願発明については特許権が付与されない。たとえば、出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であるときに、先願の明細書に「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が記載されているときには、出願発明には特許権が付与されない。これを、先願範囲の拡大ということが多い。

なお、先願の出願書類に記載された発明の内容が特許公報に掲載されたことが条件となる。したがって、たとえば先願が出願公開前に取り下げられ、公開公報に掲載されなかったときには、出願発明と先願の出願書類に記載された発明とが同一であったとしても、特許権の付与が拒絶されることはない。すなわち、出願発明の審査の際に公開公報に先願の出願書類に記載された発明の内容が掲載されており、かつ先願の出願書類に記載された発明と出願発明とが同一

であるときには、出願発明については特許権が付与されない。

特許制度は発明の内容を開示した代償として特許権を付与するが、たとえ出願時に先願の出願書類に記載された発明の内容が開示されていないとしても、後に先願の出願書類に記載された発明の内容が特許公報に掲載されて開示されたのであるから、発明者に発明の内容を開示してもらう意味がない。

このように、先願の判断においては、審査の対象となる特許出願の特許請求の範囲に記載された出願発明と先願の特許請求の範囲に記載された出願発明とが対比されるのに対して、先願範囲の拡大の判断においては、審査の対象となる特許出願の特許請求の範囲に記載された出願発明と先願の出願書類すなわち特許請求の範囲、明細書、図面に記載された発明とが対比される。

また、先願の願書に最初に添付した出願書類に記載された発明と出願発明とが同一であることが必要である。したがって、たとえば出願発明が「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」であるときに、出願発明の審査の際には先願の明細書に「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が記載されているが、先願の願書に最初に添付した明細書には「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が記載されていないときには、特許権の付与が拒絶されることはない。

審査の対象となる特許出願の出願時よりものちに、先願の明細書に「鉛筆本体の断面が六角形である鉛筆」が追加して記載されたときにも、出願発明に特許権が付与されないとすれば、不合理である。

#### 特許出願人が同一の場合

審査の対象となる特許出願の特許出願人と先願の特許出願人とが同一であるときには、出願発明と先願の出願書類に記載された発明とが同一であったとしても、特許権の付与は拒絶されない。

企業においては、関連する発明を連続して出願する場合があります、このような場合に各特許出願の出願書類に相互の発明を記載することがあり、これによって特許権の付与を拒絶するのは不当である。

この場合、審査の対象となる特許出願の出願時点において、審査の対象となる特許出願の特許出願人と先願の特許出願人とが同一であることが条件である。したがって、たとえば先願の特許出願人が甲であり、審査の対象となる特許出願の特許出願人が乙であるときに、審査の対象となる特許出願について出願後に特許出願人を乙から甲に変更して、審査の時点における特許出願人を同一にしたとしても、審査の対象となる特許出願の出願発明と先願の出願書類に記載された発明とが同一であるときには、特許権は付与されない。

また、両出願の特許出願人が完全に一致することを要する。したがって、たとえば審査の対象となる特許出願の特許出願人が甲、乙であり、先願の特許出願人が甲である場合には、審査の対象となる特許出願の出願発明と先願の出願書類に記載された発明とが同一であれば、特許権は付与されない。

#### 発明者が同一の場合

また、審査の対象となる特許出願の発明者と先願の発明者とが同一であるときにも、先願の出願書類に記載された発明と出願発明とが同一であったとしても、特許権の付与は拒絶されない。

同一の発明者が関連する発明を連続して出願する場合があります、このような場合に各特許出願の出願書類に相互の発明を記載することがあり、これによって特許権の付与を拒絶するのは不当である。

ただし、両出願の発明者が完全に一致することを要する。したがって、たとえば審査の対象となる特許出願の発明者が甲、乙、丙であり、先願の発明者が

甲、乙である場合には、審査の対象となる特許出願の出願発明と先願の出願書類に記載された発明とが同一であれば、出願発明には特許権は付与されない。

#### 発明の同一の判断

では、どのような場合に出願発明と先願の出願書類に記載された発明とが同一であると判断されるのであろうか。

原則として、先願の場合の判断と同様な判断がなされる。すなわち、出願発明の構成要件の全てが先願の出願書類に実質上記載されているときには、出願発明と先願の出願書類に記載された発明とは同一である。また、出願発明の構成要件の一部が先願の出願書類に記載されていないときにも、先願の出願書類に記載されていない構成要件が周知技術であり、周知技術を付け加えたことによって新たな効果を奏しないときには、出願発明と先願の出願書類に記載された発明とは同一であると判断される。さらに、出願発明の構成要件が上位概念を用いて表現されており、先願の出願書類に記載された発明が下位概念を用いて表現されているときには、出願発明と先願の出願書類に記載された発明とは同一であると判断される。

#### 8 発明の単一性

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が、複数の請求項に係る発明が所定の関係を有しないときには、発明の単一性がないとして特許出願が拒絶される。

特許請求の範囲に全く関連のない複数の発明が記載されているときには、審



査官は関連のないそれぞれの発明について審査をしなければならないから、審査が困難になることがある。

そして、特許請求の範囲に記載された複数の請求項に係る発明が同一の公知ではない技術的特徴を有しているときには、発明の単一性が認められる。

したがって、物の発明とその物を生産する方法の発明、物の発明とその物を生産する機械、器具、装置の発明、物の発明とその物を使用する方法の発明、物の発明とその物の特定の性質を専ら利用する物の発明、物の発明とその物を取り扱う方法の発明、物の発明とその物を取り扱う物の発明、方法の発明とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置の発明を特許請求の範囲に記載することができる。

また、請求項 2 以下が請求項 1 を引用した従属形式で記載されているときには、一般的に発明の単一性が認められる。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。」であり、請求項 2 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請求項 1 に記載の鉛筆。」であり、請求項 3 が「鉛筆芯に無機微粒子を混入したことを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の鉛筆。」であるときには、請求項 1 ~ 3 に係る発明は「鉛筆本体の断面が六角形である」という共通の技術的特徴を有するから、一般的には発明の単一性が認められる。

しかしながら、「鉛筆本体の断面が六角形である」という事項が出願前に公知であるときには、請求項 1 ~ 3 に係る発明は同一の公知でない技術的特徴を有するとはいえないから、発明の単一性が認められない。

したがって、審査において「鉛筆本体の断面が六角形である」という事項が出願前に公知であると判明したときには、請求項 1 は新規性なしとして拒絶され、かつ請求項 2 および請求項 3 は発明の単一性が認められないとして拒絶さ

れることになる。

## 9 記載不備

特許請求の範囲に記載された発明すなわち出願発明の内容が明確でないときには、特許権の付与が拒絶される。たとえば、出願発明が「A部材の材料の比重よりもはるかに比重が大きい材料からなるB部材」という構成要件を有するときには、B部材の材料の比重がどの程度であるかを特定することができないから、出願発明の内容が明確でなく、特許権の付与が拒絶される。

出願発明の内容が明確でないときには、出願発明が特許要件を充足しているか否かを判断する審査を行なうことができず、また例え特許権を付与したとしても、特許発明の技術的範囲を定めることができないから、特許権の付与が拒絶される。

また、出願発明が明細書に記載されていないときには、特許権の付与が拒絶される。たとえば、特許請求の範囲には基板が化合物半導体からなるトランジスタの発明およびダイオードの発明が記載されているのに対して、明細書には基板が化合物半導体からなるトランジスタの発明は記載されているが、基板が化合物半導体からなるダイオードの発明は記載されていないときには、特許権の付与が拒絶される。

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、出願発明が明細書に記載されておらず、出願発明の内容が開示されていないときには、特許権の付与が拒絶される。

さらに、明細書に当業者が発明を実施できる程度に出願発明の内容を記載し

ていないときには、特許権の付与が拒絶される。たとえば、出願発明が「直径が1nm（1mmの百万分の1）以下の銅線を使用して接続すること」を構成要件としているのに、明細書には「直径が1nm以下の銅線」の製造方法について記載されておらず、しかも出願時の技術常識によっては「直径が1nm以下の銅線」を製造することができないときには、明細書に当業者が発明を実施できる程度に出願発明の内容を記載していないと判断される。

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、出願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。

なお、特許請求の範囲に用いた用語と明細書に用いた用語とが相違するときには、出願発明が明細書に記載されておらず、また明細書に当業者が発明を実施できる程度に発明の内容を記載していないと判断されることがある。たとえば、特許請求の範囲には「動作方向選択手段」と記載されているのに対して、明細書には「移動方向決定手段」と記載されているときには、出願発明が明細書の発明の詳細な説明に記載おらず、また明細書に当業者が発明を実施できる程度に発明の内容を記載していないと判断されることとなる。

## 10 特許を受けることができない発明でないこと

公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明については、特許が付与されない。たとえば、専ら紙幣を偽造するために使用する装置の発明については、特許権が付与されない。

特許制度は、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としており、この目的にそぐわない発明については特許権を付与しない。

#### 1 1 特許出願人が発明者またはその承継人であること

特許出願人が発明者でなく、しかも特許を受ける権利の承継人でもないときには、特許出願は拒絶される。たとえば、甲が消しゴム付鉛筆を発明し、甲が乙に消しゴム付鉛筆について話をした結果、乙が甲から特許を受ける権利の譲渡を受けていないにもかかわらず、乙が消しゴム付鉛筆を出願発明とする特許出願をしたときには、乙の特許出願は拒絶される。

特許制度は発明者が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、発明者と関係のない者が特許出願をしたときには、特許権の付与が拒絶される。

また、特許を受ける権利が共有のときには、共有者全員で特許出願をしなければ、特許出願は拒絶される。

特許を受ける権利の共有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者は特許権の共有者となることができないから、特許を受ける権利の共有者全員で特許出願がなされていないときには、特許権を付与しない。

#### 1 2 国内優先権主張出願についての特許要件の判断

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特許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、平成16年11月10日の午後3時にコイルバネについての発明について特許出願をし、平成17年6月20日の午前10時にバネ全体の発明について国内優先権主張出願をしたときには、コイルバネの発明については平成16年11月10日の午後3時を基準として新規性、進歩性が判断され、平成16年11月10日を基準として先願、先願範囲の拡大が判断され、またコイルバネ以外のバネの発明については平成17年6月20日の午前10時を基準として新規性、進歩性が判断され、平成17年6月20日を基準として先願、先願範囲の拡大が判断される。

(内容は平成19年1月1日現在)